



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 175/04

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
25. Oktober 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 2 902 965

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. September 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Baumgärtner und der Richterin Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts wird teilweise aufgehoben. Die Löschung der Marke 2 902 965 wird angeordnet für die Waren und Dienstleistungen „Bespielte magnetische, magneto-optische und optische Träger für Ton und/oder Bild; Spielprogramme für Computer; Waren der Unterhaltungselektronik, nämlich Radio- und Fernsehempfänger, Ton- und/oder Bildaufzeichnungs- und -wiedergabegeräte, auch tragbar und für digitale Bild- bzw. Tonsignale; Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Broschüren, Faltblätter, Prospekte, Programmhefte, Pressemappen, Bücher, Plakate (Poster), Transparente, Telefonkarten, Eintrittskarten, Teilnahmekarten, Einladungskarten, Postkarten, Ausweise; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen; Veranstaltung und Verbreitung von Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programmen über drahtlose oder drahtgebundene Netze; Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktion;

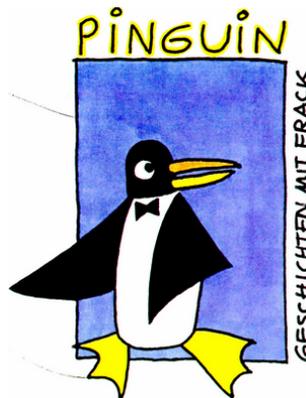
Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen“.

2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 15. November 1995 veröffentlichte Eintragung der Wort-/Bildmarke 2 902 965



für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9; 16; 18; 20; 21; 28; 29; 30; 32; 35; 38; 41 und 43

Bespielte magnetische, magneto-optische und optische Träger für Ton und/oder Bild; codierte Telefonkarten; Spielprogramme für Computer; Waren der Unterhaltungselektronik, nämlich Radio- und Fernsehempfänger, Ton- und/oder Bildaufzeichnungs- und -wiedergabegeräte, auch tragbar und für digitale Bild- bzw Tonsignale; Waren aus Papier und Pappe (Karton), nämlich Papier-

handtücher, Papierservietten, Filterpapier, Papiertaschentücher, Pappteller, Pappbecher, Papierschlack, Briefpapier, Toilettenpapier, Papierwindeln, Verpackungsbehälter, Verpackungstüten, Einwickelpapier; Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Broschüren, Faltblätter, Prospekte, Programmhefte, Pressemappen, Bücher, Plakate (Poster), Transparente, Telefonkarten, Eintrittskarten, Teilnahmekarten, Einladungskarten, Postkarten, Ausweise; Schreibwaren einschließlich Schreib- und Zeichengeräte; Büroartikel, nämlich Stempel, Stempelkissen, Stempelfarbe, Brieföffner, Papiermesser, Briefkörbe, Papierkörbe, Aktenordner, Schreibunterlagen, Locher, Hefter, Büro- und Heftklammern, Aufkleber, auch selbstklebend; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen, Spielen, Globen, Wandtafeln und Wandtafelzeichengeräten; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, nämlich Hüllen, Beutel, Taschen, Folien, letztere auch selbstklebend und für Dekorationszwecke; Spielkarten und Kartenspiele; Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich Taschen und nicht an den aufzunehmenden Inhalt angepasste Behältnisse einschließlich Handtaschen, Aktentaschen, Einkaufstaschen, Reisetaschen, Sporttaschen, Schulranzen, Packsäcke und Rucksäcke, ferner Kleinlederwaren einschließlich Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen, Reiseneccessaires, ferner Schreibunterlagen, Schreibgeräteköcher und -schalen, Zettelhalter und -behälter, Papierkörbe, Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke; Spiele, auch elektrisch und elektronisch, Spielwaren, Spielzeug einschließlich Stofftiere; Turn-, Fitness- und Sportgeräte; Eier; Milch; Milchprodukte, nämlich Butter, Käse, Käsezubereitungen, Quark, Joghurt, Sahne; nicht-alkoholische Milchemischgetränke; Speiseöle und Fette; Fleischextrakte; verarbeitete Nüsse; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Ge-

müse; Salatsaucen; Mineralwässer und kohlesäurehaltige Wässer, alkoholfreie, vitaminhaltige und isotonische Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Werbung und Marketing für Dritte; Veranstaltung und Verbreitung von Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programmen über drahtlose oder drahtgebundene Netze; Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktion; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen; Durchführung von Konzert-, Theater- und Unterhaltungsveranstaltungen sowie von Sportwettbewerben; Betrieb einer Diskothek, nämlich Verpflegung von Gästen mit Musikdarbietung

ist Widerspruch eingelegt worden (1) aus der prioritätsälteren Wortmarke 921 777

PENGUIN

eingetragen für die Waren der

Klasse 16: Druckschriften und Bücher, Zeitungen und Zeitschriften;

(2) aus der Bildmarke 921 778



eingetragen für die Waren der

Klasse 16: Druckschriften und Bücher, Zeitungen und Zeitschriften;

und (3) aus der Wortmarke 1 038 088

PENGUIN

eingetragen für die Waren der

Klasse 9: Magnetbänder und -platten mit magnetisierbarer Aufzeichnung-(Ton-)-Spur und andere Träger (ausgenommen unbelichtete Filme), sämtlich zur Ton- oder Bildaufnahme und -wiedergabe, belichtete Filme zur Ton- und Bildwiedergabe; belichtete fotografische Filme; Filmkartenmaterial zur Bildaufnahme; Kassetten und Patronen für die vorgenannten Waren; Lese- und Vorführgeräte zur Verwendung mit den vorgenannten Waren; elektrotechnische (soweit in Klasse 9 enthalten), fotografische, kinematografische oder optische Apparate und Instrumente.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die vorgenannten Widersprüche mit Beschluss vom 23. Juni 2004 (Bl 152 ff dVA) zurückgewiesen. Auch bei teilweiser Identität der Waren unter Zugrundelegung einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken halte die jüngere, angegriffene Marke den erforderlichen Abstand zu den Widerspruchsmarken ein. Sie unterscheide sich insbesondere durch ihre auffälligen farbigen Bildelemente und die Worte „Geschichten mit Frack“, die in den älteren Marken keine Entsprechung fänden. Eine Verwechslungsgefahr ergäbe sich nur dann, wenn die übereinstimmenden Markenbestandteile in der Gesamtbezeichnung eine allein prägende Bedeutung hätten, was allerdings nicht der Fall sei. Die jüngere Marke

könne nämlich nicht allein auf den Bestandteil „Pinguin“ reduziert werden. Der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr bei Wort-/Bildmarken am Wortbestandteil orientiere, sei hier nicht einschlägig, da das Bildelement mit dem als Comic gezeichneten Pinguin eine eigene kennzeichnende Wirkung besitze. Es sei im übrigen kein Grund ersichtlich, weshalb der Verkehr den Zusatz „Geschichten mit Frack“ weglassen sollte.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 6. August 2004 (Bl 6 dA). Nach ihrer Auffassung sind die Vergleichszeichen für identische sowie im engsten Ähnlichkeitsbereich liegende Waren eingetragen. Der daher erforderliche deutliche Zeichenabstand der jüngeren zu den Widerspruchsmarken werde jedoch nicht eingehalten. Die sich gegenüberstehenden Zeichen seien hochgradig ähnlich, weshalb eine Verwechslung nicht auszuschließen sei. Prägend sei bei der jüngeren Marke nur das Wortelement „Pinguin“. Das Amt messe dem Bildbestandteil bzw der weiteren Wortfolge „Geschichten mit Frack“ jeweils eine ihm bzw ihr nicht zukommende Bedeutung zu. Der Bildbestandteil unterstreiche lediglich in beschreibender Weise den Wortbestandteil „Pinguin“. Die weitere Wortfolge falle aufgrund der Neigung des Verkehrs zur Verkürzung weg. Die Vergleichszeichen „Pinguin“ und „Penguin“ seien somit klanglich unmittelbar zu verwechseln. Darüber hinaus bestehe die Gefahr der gedanklichen Verbindung, so dass der Verkehr wegen der Übereinstimmungen auf eine wirtschaftliche oder organisatorische Verbindung zwischen den Markeninhabern schließe.

Die Widersprechende beantragt (Bl 6 dA),

den Beschluss vom 23. Juni 2004 aufzuheben,

die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde und den Widerspruch als unbegründet zurückzuweisen.

Zur Begründung verweist sie auf den Gesamteindruck der jüngeren Marke, der erheblich von demjenigen der Widerspruchsmarken abweiche. Der Pinguin der Bildmarke (Nr 921 778) der Widersprechenden sei sehr schemenhaft skizziert, wohingegen der Pinguin in der angegriffenen Marke sehr wirkungsvoll aus einzelnen grafischen Elementen dargestellt und insgesamt farblich effektiv unterlegt sei. Der Wortfolge „Geschichten mit Frack“ komme schon deshalb mitprägende Bedeutung zu, da es sich um ein doppeldeutiges originelles Wortspiel handle, da der Name des dargestellten Pinguins „Frack“ sei. Eine Verwechslungsgefahr bestehe daher weder mit der Bildmarke noch mit den nur auf „Pinguin“ lautenden Wortmarken.

II.

Die gem. §§ 165 Abs 4, 66 Abs 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg. Soweit die Waren und Dienstleistungen identisch bzw. hochgradig ähnlich sind, besteht nach Auffassung des Senats bei der sich gegenüberstehenden Wort-/Bildmarke der Beschwerdegegnerin mit den älteren Wortmarken der Beschwerdeführerin teilweise die Gefahr von Verwechslungen im Sinn von § 42 Abs 2 Nr 1 iVm § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Soweit keine Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit festgestellt werden konnte, besteht keine Verwechslungsgefahr, mit der Folge, dass die Beschwerde insoweit zurückzuweisen war.

Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den einzelnen Beurteilungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der

Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (stRsp; vgl BGH GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/Zweibrüder). Nach diesen Grundsätzen besteht im vorliegenden Fall für das Publikum teilweise Verwechslungsgefahr.

1. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs die Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Zu den maßgeblichen Kriterien gehören insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit liegt dann vor, wenn das Publikum aufgrund der Branchenübung im maßgeblichen Waren- und Dienstleistungssektor annimmt, dass die Waren oder Dienstleistungen aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (stRsp; vgl EuGH GRUR 1998, 922 Rn 23 – Canon; BGH WRP 2004, 357, 359 - GeDIOS; GRUR 1999, 731, 732 – Canon II; GRUR 1999, 586, 587 – White Lion).

Da die Einrede der fehlenden Benutzung nicht erhoben wurde, ist von der Registerlage auszugehen. Es besteht Identität bzw. engste Ähnlichkeit zwischen den jeweils für die Wortmarke Nr 1 038 088 in Klasse 9 „Magnetbänder und -platten mit magnetisierbarer Aufzeichnungs-(Ton-)-Spur und andere Träger (ausgenommen unbelichtete Filme), sämtlich zur Ton- oder Bildaufnahme und -wiedergabe, belichtete Filme zur Ton- und Bildwiedergabe; belichtete fotografische Filme; elektrotechnische (soweit in Klasse 9 enthalten), fotografische, kinematografische oder optische Apparate und Instrumente“ und für die Wortmarke Nr 921 777 in Klasse 16 eingetragenen Waren „Druckschriften und Bücher, Zeitungen und Zeitschriften“ mit den Waren und Dienstleistungen der jüngeren Wort-/Bildmarke 2 902 965 „Bespielte magnetische, magneto-optische und opti-

sche Träger für Ton und/oder Bild; Spielprogramme für Computer; Waren der Unterhaltungselektronik, nämlich Radio- und Fernsehempfänger, Ton- und/oder Bildaufzeichnungs- und -wiedergabegeräte, auch tragbar und für digitale Bild- bzw. Tonsignale; Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Broschüren, Faltblätter, Prospekte, Programmhefte, Pressemappen, Bücher, Plakate (Poster), Transparente, Telefonkarten, Eintrittskarten, Teilnahmekarten, Einladungskarten, Postkarten, Ausweise; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen; Veranstaltung und Verbreitung von Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programmen über drahtlose oder drahtgebundene Netze; Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktion; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen“.

Auch die Dienstleistungen der jüngeren Marke liegen dabei im engen Ähnlichkeitsbereich zu den Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmarke Nr 1 038 088 (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl, S 358 „Filmproduktion“). Obwohl Dienstleistungen generell weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren zu vergleichen sind, noch mit dem durch sie erzielten Ergebnissen, können besondere Umstände eine Ähnlichkeit nahe legen. Solche Umstände sind dann anzunehmen, wenn der Verkehr der Fehlvorstellung unterliegt, der Hersteller der Ware trete als Produzent, Verleiher oder Vorführer von Filmen auf (BGH GRUR 1999, 731, 733 – Canon II). Aufgrund der Verflechtungen im Medienbereich besteht vorliegend auch deshalb die Gefahr der entsprechenden Zurechnung, da dem Verkehr auch bekannt ist, dass große Verlage (wie zB Axel Springer AG; Bertelsmann AG, zu der Gruner & Jahr ebenso gehören wie die RTL Group) an Filmproduktionen beteiligt sind. Der Verkehr erwartet deshalb, dass die Qualitätskontrolle von ein- und demselben Unternehmen durchgeführt wird.

„Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen“ ist den Druckereierzeugnissen der Klasse 16 ähnlich.

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist durchschnittlich. Für eine erhöhte Kennzeichnungskraft gibt es keine Anhaltspunkte. Die Vergleichs-

marken müssen deshalb - soweit Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen besteht - einen großen Abstand einhalten.

3. Diesen Anforderungen wird die prioritätsjüngere Marke allerdings nicht gerecht. Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist nach Klang, Schriftbild und Sinngehalt anhand des Gesamteindrucks der Marken zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Das angesprochene Publikum nimmt Marken regelmäßig in der Form auf, in der sie ihm entgegentreten, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es darauf an, wie die Marke vom angesprochenen Durchschnittsverbraucher, der nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet, als Ganzes wahrgenommen wird (vgl. EuGH GRUR Int 2004, 843 Rn 29 – MATRATZEN; BGH GRUR 1999, 241, 243 – Lions; GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Der Gesamteindruck der jeweiligen Marken kann bei mehrgliedrigen Zeichen dabei durch einzelne Bestandteile geprägt werden kann. Dies setzt voraus, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (stRsp; vgl. BGH GRUR 2004, 598 – Kleiner Feigling).

Die jüngere Wort-/Bildmarke besteht aus der comicartigen Abbildung eines Pinguins, über dem in deutlich lesbarer Form „Pinguin“ steht. Am rechten Bildrand in vertikaler, kleinerer Schreibweise befindet sich zusätzlich die Wortfolge „Geschichten mit Frack“. Da die einfachste Bezeichnung für eine Bildmarke das damit begrifflich verbundene Wort ist, wird der Verkehr das Bild eines Pinguins sehen und lesen, dass die dargestellte Abbildung auch ein „Pinguin“ ist. Die Bildwirkung wird durch die wörtliche Bezeichnung bestätigt und bekräftigt. Der dargestellte Pinguin weicht von einer üblichen Pinguin-Darstellung - wie der Verkehr sie kennt - nicht ab, so dass er die dargestellte Figur auch nicht anders bezeichnen wird. Im Gegenteil, das Bild beschreibt den - auch wörtlich so bezeichneten - Pinguin. Eine Abweichung von der bisherigen Rechtsprechung (BGH GRUR 2002, 167, 169 – Bit/Bud), die bei derartig kombinierten Marken in der Regel den Wort-

bestandteil für die einfachste Möglichkeit der Benennung der Marke hält, kommt deshalb nicht in Betracht.

Der Bestandteil „Pinguin“ der jüngeren Kombinationsmarke handelt, prägt den Gesamtbegriff. Die Wortfolge „Geschichten mit Frack“ ist eine Inhaltsangabe, die bereits aus diesem Grund nicht an der Prägung des Gesamtbegriffs teilnimmt. Berücksichtigt man weiter, dass der Verkehr zu Verkürzungen neigt, wird er die zusätzliche Wortfolge umso weniger verbalisieren als er bereits ein treffendes Substantiv zur Bezeichnung der Marke, nämlich „Pinguin“ spontan erkannt hat.

Hinzu kommt, dass die Wortfolge erheblich kleiner als das Wort „Pinguin“ ist und steht zudem rechts neben dem Bild in vertikaler Schreibweise steht, was die sofortige Erfassbarkeit zusätzlich vermindert. Die angesprochenen Verkehrskreise werden die jüngere Marke daher mit „Pinguin“ bezeichnen. Damit stehen sich bei den Vergleichsmarken „Pinguin“ und „Penguin“ gegenüber, die klanglich unmittelbar verwechselbar sind. Aufgrund derselben Bedeutung in der deutschen und englischen Sprache kommt zusätzlich die begriffliche Verwechselbarkeit hinzu.

Unter Abwägung der einzelnen eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr begründenden Faktoren ergibt sich daher, dass wegen der teilweisen Identität bzw Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke der Zeichenabstand der jüngeren Marke zu den älteren Wortmarken nicht ausreichend ist.

4. Die Beschwerdeführerin hat ihren Widerspruch nicht auf bestimmte Waren und Dienstleistungen im Verzeichnis der jüngeren Marke eingeschränkt. Da die fehlende Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nicht durch andere Tatbestandsmerkmale der Verwechslungsgefahr ausgeglichen werden kann (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 9 Rn 71 mwN), hat die Beschwerde im übrigen keinen Erfolg.

5. Der Widerspruch aus der Bildmarke 921 778 ist einstweilen gegenstandslos.
6. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs 1 S 2 MarkenG).

Grabrucker

Baumgärtner

Dr. Mittenberger-Huber

CI