



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 2/04

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 26 319

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. April 2005 durch den Richter Viereck als Vorsitzenden sowie die Richter Dr. Albrecht und Kruppa

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden aus der Marke IR 737 387 wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 41 - vom 25. September 2003 aufgehoben.
2. Die Erinnerung des Markeninhabers wird zurückgewiesen.
3. Die Marke 300 26 319 wird für folgende Waren und Dienstleistungen gelöscht:

"Ton-, Bild-, Bildton- und Datenträger für Ausbildung, Unterricht und Schulung des medizinischen Personals bezüglich Ernährungsberatung, Medizin, Heilbehandlung, Homöopathie, Akupunktur, Körper-, Schönheits- und Gesundheitspflege, Strategieplanung für Praxen und Kliniken; Ausbildung, Unterricht, Schulung, Seminare, Workshops und Fernkurse für medizinisches Personal bezüglich Ernährungsberatung, Medizin, Heilbehandlung, Homöopathie, Akupunktur, Körper-, Schönheits- und Gesundheitspflege, Strategieplanung für Praxen und Kliniken; Verfassen und Publikation von Druckerzeugnissen auf dem Gebiet der Ernährungsberatung und der Medizin, Heilbehandlung, Homöopathie, Akupunktur, Körper-, Schönheits- und Gesundheitspflege, Strategieplanung für Praxen

und Kliniken; elektronische Publikationen auf dem Gebiet der Ernährungsberatung und der Medizin, Heilbehandlung, Homöopathie, Akupunktur, Körper-, Schönheits- und Gesundheitspflege, Strategieplanung für Praxen und Kliniken; Erarbeitung und Bereitstellung von Informationen im Internet über Ernährungsberatung, Medizin, Heilbehandlung, Homöopathie, Akupunktur, Körper-, Schönheits- und Gesundheitspflege, Strategieplanung für Praxen und Kliniken; Erarbeitung und Bereitstellung elektronischer Lehr- und Unterrichtsmittel, nämlich elektronischer Datenträger und Computerprogramme für Ausbildung, Unterricht, Schulung, Seminare, Workshops und Fernkurse auf dem Gebiet der Ernährungsberatung, Medizin, Heilbehandlung, Homöopathie, Akupunktur, Körper-, Schönheits- und Gesundheitspflege, Strategieplanung für Praxen und Kliniken; Vortragsveranstaltungen, Vorträge auf Kongreßveranstaltungen, Seminaren, Workshops und Fernkursen auf dem Gebiet der Ernährungsberatung, Medizin, Heilbehandlung, Homöopathie, Akupunktur, Körper-, Schönheits- und Gesundheitspflege, Strategieplanung für Praxen und Kliniken".

Gründe

I.

Die am 5. April 2000 angemeldete und am 18. Oktober 2000 unter der Nr. 300 26 319 in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

ist für Waren in der Klasse 9 und Dienstleistungen in den Klassen 41 und 42 bestimmt.

Auf den Widerspruch u.a. aus der nach dem Madrider Markenabkommen international registrierten Marke IR 737 387

siehe Abb. 2 am Ende

(mit Priorität in Frankreich vom 24. November 1999), die für zahlreiche Waren und Dienstleistungen unterschiedlicher Klassen Schutz genießt, u.a. für

- 9: cassettes audio et vidéo; disques audio et vidéo; disques optiques compacts; disques audio et vidéo compacts; disques optiques numériques; disques compacts, disques compacts interactifs;

- 16: livres, revues, magazines, périodiques, journaux, dictionnaires dans le domaine médical, scolaire et électroniques;

41: éducation; organisation et conduite de conférences; services de publications électroniques, médicales et scolaires; formation professionnelle, organisation et conduite de colloques, forums et conférences, notamment dans le domaine ...

hat die Markenstelle für Klasse 41 in einem ersten Beschluß vom 18. März 2001 die jüngere Marke für sämtliche Waren und Dienstleistungen wegen Verwechslungsgefahr gelöscht, mit Ausnahme von

"Veranstaltung von Messen, Ausstellungen, ausgenommen für Werbezwecke."

Der Markeninhaber hat Erinnerung eingelegt und das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis im Wege der Teillöschung (einschränkend) wie folgt neu gefaßt:

Ton-, Bild-, Bildton- und Datenträger für Ausbildung, Unterricht und Schulung des medizinischen Personals bezüglich Ernährungsberatung, Medizin, Heilbehandlung, Homöopathie, Akupunktur, Körper-, Schönheits- und Gesundheitspflege, Strategieplanung für Praxen und Kliniken; Ausbildung, Unterricht, Schulung, Seminare, Workshops und Fernkurse für medizinisches Personal bezüglich Ernährungsberatung, Medizin, Heilbehandlung, Homöopathie, Akupunktur, Körper-, Schönheits- und Gesundheitspflege, Strategieplanung für Praxen und Kliniken; Verfassen und Publikation von Druckerzeugnissen auf dem Gebiet der Ernährungsberatung und der Medizin, Heilbehandlung, Homöopathie, Akupunktur, Körper-, Schönheits- und Gesundheitspflege, Strategieplanung für Praxen und Kliniken; elektronische Publikationen auf dem Gebiet der Ernährungsberatung und der Medizin, Heil-

behandlung, Homöopathie, Akupunktur, Körper-, Schönheits- und Gesundheitspflege, Strategieplanung für Praxen und Kliniken; Erarbeitung und Bereitstellung von Informationen im Internet über Ernährungsberatung, Medizin, Heilbehandlung, Homöopathie, Akupunktur, Körper-, Schönheits- und Gesundheitspflege, Strategieplanung für Praxen und Kliniken; Erarbeitung und Bereitstellung elektronischer Lehr- und Unterrichtsmittel, nämlich elektronischer Datenträger und Computerprogramme für Ausbildung, Unterricht, Schulung, Seminare, Workshops und Fernkurse auf dem Gebiet der Ernährungsberatung, Medizin, Heilbehandlung, Homöopathie, Akupunktur, Körper-, Schönheits- und Gesundheitspflege, Strategieplanung für Praxen und Kliniken; Veranstaltung von Messen, Ausstellungen, ausgenommen für Werbezwecke; Vortragsveranstaltungen, Vorträge auf Kongreßveranstaltungen, Seminaren, Workshops und Fernkursen auf dem Gebiet der Ernährungsberatung, Medizin, Heilbehandlung, Homöopathie, Akupunktur, Körper-, Schönheits- und Gesundheitspflege, Strategieplanung für Praxen und Kliniken.

Die Widersprechende hat den Widerspruch in vollem Umfang aufrechterhalten.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle hat mit Beschluß vom 25. September 2003 auf die Erinnerung des Markeninhabers den Erstbeschluß im Umfang der teilweisen Löschung aufgehoben und den Widerspruch zurückgewiesen.

Die Marken könnten sich teilweise bei identischen Dienstleistungen begegnen. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich. Als Adressaten kämen eher Fachkreise in Betracht, die berufsbedingt eine angemessene Sorgfalt walten ließen. Innerhalb der jüngeren Bildmarke sei der Bestandteil "akademie", wenngleich er kleiner geschrieben sei als "Vivendi", gut lesbar. Somit liege ein

auffälliger Unterschied in der Wortlänge beider Marken vor. Es bestehe auch sonst kein Anlaß, den Bestandteil "akademie" wegzulassen oder zu vernachlässigen. Die jüngere Marke erscheine den angesprochenen Fachkreisen als zusammenhängender Begriff (etwa im Sinne von "Akademie des Lebens").

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Ihrer Ansicht nach ist das Wort "akademie" glatt beschreibend i.S. eines Bildungsinstituts. Es sei daher nicht geeignet, den Gesamteindruck der angegriffenen Marke mit zu prägen. Außerdem sei dieses Wort in der zweiten Zeile in wesentlich kleinerer Schrift gehalten und erscheine auch von daher nur als beschreibender erläuternder Zusatz.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. September 2003 aufzuheben und die Erinnerung des Markeninhabers zurückzuweisen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Begriff "akademie" sei keineswegs für sämtliche Waren unmittelbar beschreibend. Vielmehr verbinde sich dieses Wort mit dem ersten Bestandteil "Vivendi" zu einem zusammengehörigen betrieblichen Herkunftshinweis i.S.v. "Lebensakademie" oder "Akademie des Lebens".

In der mündlichen Verhandlung haben beide Beteiligten Unterlagen zu Marken mit dem Bestandteil "Vivendi" vorgelegt, wobei sie unterschiedlicher Auffassung zur Kennzeichnungskraft dieses Wortes sind.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und begründet.

Soweit die angegriffene jüngere Marke im ersten Beschluß der Markenstelle für die Dienstleistungen "Veranstaltung von Messen, Ausstellungen, ausgenommen für Werbezwecke" nicht gelöscht worden ist, steht sie außer Streit, weil die Widersprechende keine Erinnerung eingelegt hat und die Entscheidung von daher insoweit bestandskräftig ist.

Hinsichtlich aller sonstigen Waren und Dienstleistungen ist die angegriffene Marke zu löschen, weil sie der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr mit der IR-Marke, aus der Widerspruch erhoben wurde, unterliegt (§ 9 Abs 1 Nr 2, § 42 Abs 2 Nr 1, § 107, § 116 Abs 1 MarkenG). Nach diesen Bestimmungen ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren und Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl BGH GRUR 2002, 626 - IMS).

1. Den Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke stehen sämtlich im Verzeichnis der IR-Marke identische und ähnliche Erzeugnisse bzw Angebote gegenüber. Die Beschränkung des Verzeichnisses der angegriffenen Marke im Erinnerungsverfahren vermag keinen die Verwechslungsgefahr ausschließenden Waren-/Dienstleistungsabstand zu begründen, weil sich die für die IR-Marke registrierten Waren und Dienstleistungen auch auf die Gebiete des Gesundheitswesens, der Heilbehandlung sowie der Körper- und Schönheitspflege erstrecken können. Diese Beurteilung gilt - entgegen der vom Markeninhaber im Erinnerungsverfahren geäußerten Ansicht - auch für die Dienstleistungen "formation professionnelle, organisation et conduite de colloques, forums et conférences, notamment dans le domaine...", weil das französische Wort "notamment" nicht mit "nämlich", sondern mit "insbesondere" zu übersetzen ist; die voranstehenden Oberbegriffe sind also nicht gegenständlich eingeschränkt.

2. Die Kennzeichnungskraft des Markенworts der Widerspruchsmarke ist nicht herabgesetzt. "VIVENDI" leitet sich zwar vom lateinischen Verb "vivere" (= leben) ab, der beschreibende Anklang ist aber zum einen für zahlreiche Waren und Dienstleistungen nicht offenkundig, zum anderen hat das mit der IR-Marke angesprochene Publikum, welches keineswegs ausschließlich aus Fachleuten besteht, wenig Anlaß, auf produktbezogene Anspielungen zu achten. Die in der mündlichen Verhandlung seitens des Markeninhabers vorgelegte Liste mit Vivendi-Marken ist nicht geeignet, eine Kennzeichnungsschwäche dieses Markенworts zu belegen. Außer Betracht zu bleiben haben nämlich diejenigen Marken, in denen Vivendi in Gesamtbegriffe (wie "Ars Vivendi" oder "Modus Vivendi") eingebunden ist. Mithin liegen keine ausreichenden Belege dafür vor, daß es zahlreiche (schwächende) Drittmarken in den hier maßgeblichen Klassen 9, 41 und 42 gibt. Zudem ist über die Benutzungslage der angeführten Drittmarken nichts bekannt.

3. Im Blick auf das Verzeichnis der jüngeren Marke mag es zwar angebracht sein, vorrangig auf die - gesteigerte - Aufmerksamkeit gegenüber Waren-/Dienstleistungskennzeichnungen in Fachkreisen abzustellen. Aber auch hier kann die

Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden, weil sich die gegenüberstehenden Zeichen - entgegen der Auffassung der Erinnerungsprüferin - verwechselbar nahe kommen, teilweise (klanglich) sogar als identisch wahrgenommen werden.

Schriftbildlich unterscheiden sich die Vergleichsmarken zwar durch die jeweilige typographische Gestaltung ausreichend, phonetisch tritt aber das Kennwort "Vivendi" der jüngeren Marke völlig identisch in Erscheinung, wie das Markenwort der IR-Marke. In allgemeinen deutschen Verkehrskreisen ist nicht ernsthaft damit zu rechnen, daß die IR-Marke (d.h. deren deutscher Teil) französisch ausgesprochen wird; "Vivendi" wirkt nämlich nicht wie ein französischsprachiger Begriff, sondern wie ein Kunstwort (wobei selbst die Ableitung von "vivere" mangels Lateinkenntnissen in breiten inländischen Publikumskreisen oftmals nicht erkannt werden wird).

Das in einer im Vergleich zu "Vivendi" wesentlich kleineren und deshalb auch nur erschwert lesbaren Schrift gehaltene, zudem in den breiten Unterstreichungs balken integrierte Wort "akademie" ist nicht geeignet, eine verwechslungs begründende Markenähnlichkeit auszuschließen. Diese Beurteilung gilt zunächst für den - mutmaßlich beachtlichen - Teil des Verkehrs, der diesen Wortbestandteil übersieht bzw. überliest und ihn deshalb auch bei der Benennung nicht mitverwendet. Aber auch soweit das Wort "akademie" wahrgenommen und verstanden wird, kann gerade dann wegen des Bedeutungsgehalts (= gehobene Ausbildungsstätte) im Blick auf die Waren und Dienstleistungsangebote, die durch eine Akademie erbracht werden können, nicht ausgeschlossen werden, daß dieses als beschreibend verstanden und somit entweder bei der Benennung weggelassen oder aber zumindest nicht als Teil der Marke angesehen wird. Auch für diesen Fall kann eine - unmittelbare - Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken nicht verneint werden.

Aber selbst wenn "akademie" von einem (weiteren) Teil des Publikums als Bestandteil der jüngeren Marke aufgefaßt wird, besteht die Wahrscheinlichkeit, daß die Marke mit dem durch Größe und Stellung am Zeichenbeginn dominierenden Bestandteil "Vivendi" identifiziert wird. Die jüngere Kombinationsmarke unterliegt deshalb der Gefahr, mit der Widerspruchsmarke gedanklich in Verbindung gebracht und unter diesem Gesichtspunkt - mittelbar - verwechselt zu werden. Diese Beurteilung gilt unabhängig davon, ob die Widersprechende - was offensichtlich der Fall ist - über weitere "VIVENDI"-Marken verfügt. Daß "Vivendi-akademie" einen untrennbaren Gesamtbegriff (i.S.v. Lebensakademie) verkörpern soll, liegt fern; dafür ist der Bedeutungsgehalt des im Deutschen unbekanntes Wortes Vivendi viel zu unbestimmt.

Der angefochtene Zweitbeschuß der Markenstelle war somit unter Zurückweisung der Erinnerung des Markeninhabers aufzuheben. Da das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der jüngeren Marke nach Erlaß des Erstbeschlusses eine Veränderung (Einschränkung) erfahren hat, war zur Klarstellung nochmals auszusprechen, für welche Waren und Dienstleistungen die Löschung zu erfolgen hat.

Für eine Auferlegung von Verfahrenskosten (gem § 71 Abs 1 MarkenG) besteht kein Anlaß.

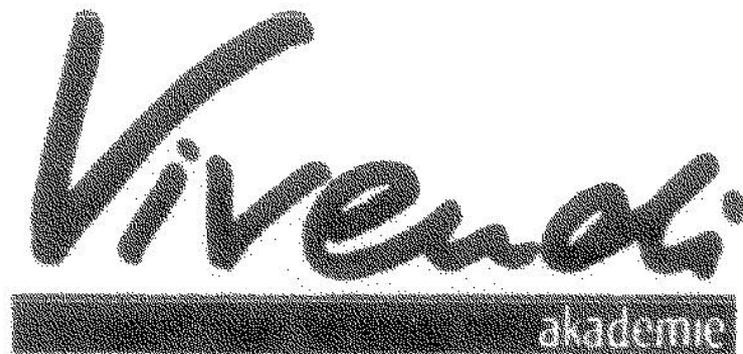
Viereck

Dr. Albrecht

Kruppa

Hu

siehe Abb. 1



siehe Abb. 2

