



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 46/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 55 850

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. Juni 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterinnen Grabrucker, Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die unter der Nummer 301 55 850 am 29.11.2001 veröffentlichte Eintragung der Wortmarke

MediaStar21

für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9: Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Klasse 35: Werbung, Internetwerbung;

Klasse 38: Telekommunikation;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung,
Erstellen von Internetapplikationen

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Wort-/Bildmarke
396 34 894



eingetragen am 31.10.1996 für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Auskünfte, Ermittlungen, Informationen und Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten; Dienstleistungen einer Medienagentur; Werbung in Printmedien; Vermittlung von Anzeigen und Werbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermietung von Werbematerial; Verteilung von Werbematerial (soweit in Klasse 35 enthalten); Herausgabe von Werbetexten;

Klasse 38: Sammeln und Liefern von Pressemeldungen;

Klasse 42: Dienstleistungen eines Designers und Graphikers; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen eines Werbegestalters; Beratung auf dem Gebiet der Werbung und Werbegestaltung; Druckarbeiten; Erstellen von Gutachten im Bereich

Werbung und Medieneinsatz; Dienstleistungen eines Lithographen; Planung von Werbe- und Marketingmaßnahmen.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch mit Beschluss vom 10. Dezember 2003 zurückgewiesen. Die Gefahr von Verwechslungen bestehe nicht, da sich zwar teilweise identische bzw. ähnliche Waren und Dienstleistungen gegenüberstünden, die Zeichen aber einen entsprechend großen Abstand einhielten. Der Begriff „Mediastar“ präge bei keiner der Marken den Gesamteindruck. Das aus „media“ = „Datenträger, Medien“ und „star“ = „hochwertiges, beliebtes Produkt“ zusammengesetzte Wort bringe nur zum Ausdruck, dass die so bezeichneten Waren und Dienstleistungen hochwertige und beliebte Artikel oder Dienstleistungen im Datenträger- und Medienbereich darstellten. Aufgrund des beschreibenden Anklangs im Hinblick auf die verfahrensgenständlichen Waren und Dienstleistungen könne der Begriff nicht kollisionsbegründend sein. Schutzunfähige Bestandteile der älteren Marke könnten darüber hinaus eine Verwechslungsgefahr ohnehin nicht begründen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden vom 21.1.2004. Die sich gegenüberstehenden Marken seien hinsichtlich ihres Merkwortes vollkommen identisch. Dasselbe gelte für die Waren und Dienstleistungen.

Der Widersprechende beantragt,

den vorbezeichneten Beschluss aufzuheben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung verweist sie auf die Auffassung der Markenstelle und die fehlende Identität zwischen den Waren und Dienstleistungen bzw. den sich gegenüberstehenden Zeichen.

II.

Die gem. § 165 Abs. 4 i. V. m. § 66 Abs. 1 u. 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. 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 (st. Rsp.; vgl. BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Nach diesen Grundsätzen besteht im vorliegenden Fall für das Publikum nicht die Gefahr von Verwechslungen.

2. Der Einwand der Nichtbenutzung wurde nicht erhoben, weshalb von der Registerlage auszugehen ist. In Klasse 35 stehen sich „Werbung, Internetwerbung“ und „Werbung“ gegenüber, sowie in Klasse 42 auf beiden Seiten „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“, und damit jeweils identische Dienstleistungen. „Sammeln und Liefern von Pressemeldungen“ im Verzeichnis der älteren Marke weist eine Ähnlichkeit zur „Telekommunikation“ bei der jüngeren Marke auf, da das „Liefern“ auch den elektronischen Weg umfasst. Ob eine Ähnlichkeit zwischen „Sammeln und Liefern von Pressemeldungen“ und „Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ besteht kann dahingestellt bleiben, da das Gericht auch bei

ähnlichen Waren und Dienstleistungen von einem ausreichenden Zeichenabstand ausgeht.

3. Es ist von einer knapp durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, da das Zeichen eine erkennbare Bezugnahme mit beschreibendem Anklang aufweist.



Die Wortbildmarke  insinuiert, verstärkt durch die graphische Gestaltung in Form eines Sterns, dass es sich um einen „Star“, also ein herausragendes Produkt oder eine besondere Dienstleistung auf dem Mediensektor handelt. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke wird durch diesen beschreibenden Anklang verringert. Allerdings gibt es nach der Registerlage lediglich drei weitere Zeichen mit dem Bestandteil „mediastar“, so dass von einer Schwächung nicht auch deshalb auszugehen ist, weil der Verkehr aufgrund einer gesteigerten Aufmerksamkeit derartige Zeichen gewöhnt ist. Deshalb kann noch eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft - an der unteren Grenze - zugrunde gelegt werden.

4. Die Ähnlichkeit von Zeichen ist nach Klang, Schriftbild und Sinngesamt 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, mit der Folge, dass auch beschreibenden Angaben entnommene Bestandteile den Gesamteindruck mitprägen (vgl. BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).



Die prioritätsjüngere Wortmarke MediaStar21 wird von der Wortbildmarke  angegriffen. Nach dem Grundsatz, dass sich der Verkehr bei einer aus Wortbestandteilen und grafischen Elementen zusammengesetzten Marke in der Regel an den Wortelementen als der einfachsten Form der Benennung orientiert (vgl. BGH

GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud), stehen sich deshalb „MediaStar21“ und „Mediastar“ gegen. Damit ist die jüngere Marke schriftbildlich und klanglich um die Zahl 21 länger. Sie bildet erkennbar einen einheitlichen Gesamtbegriff. Dies ergibt sich bereits aus der Zusammenschreibung in einem Wort und wird bei mündlicher Wiedergabe durch die - ausgesprochene - Zahl 21 noch verstärkt. Begrifflich deutet die ältere Marke auf eine hochwertige oder beliebte Dienstleistung aus dem Medienbereich hin, wohingegen die zusätzliche 21 bei der jüngeren Marke eher den Eindruck einer Phantasiebezeichnung hervorruft, da die Zahl 21 nicht ohne weiteres Nachdenken zu deuten ist und allenfalls vage Schlüsse auf den Bedeutungsgehalt zulässt. Eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung kommt dem Begriff „MediaStar“ in der jüngeren Marke nicht zu, da die Zahl 21 eine Einheit mit dem Wort bildet. Gründe, weshalb der Verkehr in der klanglichen Benennung die Zahl 21 weglassen sollte, sind nicht ersichtlich. Im Gesamteindruck der Zeichen sind daher die Unterschiede trotz der übereinstimmenden Wortfolge „mediastar“ in Schriftbild und Klang offensichtlich. Da der Begriff selbst im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen beschreibende Anklänge besitzt und seine Schutzfähigkeit im Widerspruchszeichen erst durch die Grafik bzw. in der jüngeren Marke durch Hinzufügen der Zahl 21 erhalten hat, kommt eine die unmittelbare Verwechslungsgefahr begründende Zeichenähnlichkeit nicht in Betracht.

5. Schließlich besteht nach Ansicht des Senats auch nicht die Gefahr, dass die angegriffene Marke im Verkehr gedanklich unter dem Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung mit der Widerspruchsmarke in Verbindung gebracht werden kann (BGH GRUR 2002, 542, 544 - BIG; GRUR 2002, 544, 547 - BANK 24). Für eine solche Art der Verwechslungsgefahr, bei deren Annahme grundsätzlich Zurückhaltung geboten ist, gibt es keine Anhaltspunkte. Sie kann nämlich nur dann angenommen werden, wenn die Vergleichszeichen nicht unmittelbar verwechselbar sind, jedoch in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb weitere Bezeichnungen, die einen identischen oder wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Markeninhaber zuordnet. Bei rein beschreibenden Begriffen kann dabei der Schutz

des Stammbestandteils einer Zeichenserie - hier also „mediastar“ - nur abgeleitet werden, wenn sich dieser aufgrund der wiederholten Verwendung des Stammbestandteils im Verkehr bereits durchgesetzt hat (BGH GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder). Alle diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor. Eine mit dem Wortbestandteil „Media Star“ der Widerspruchsmarke gebildete Zeichenserie konnte der Senat nicht feststellen. Der Widersprechende hat dazu selbst nichts vorgebracht. Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, bei der das Publikum zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, aber wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung wirtschaftliche oder organisatorische Verflechtungen zwischen den Zeicheninhabern annimmt, besteht nicht. Dies setzt nämlich voraus, dass sich die Widerspruchsmarke allgemein zu einem Hinweis auf das Unternehmen der Widersprechenden entwickelt hat, was insbesondere dann anzunehmen ist, wenn die Widerspruchsmarke zugleich das Firmenschlagwort ist (BGH GRUR 2004, 779, 783 - Zwilling/Zweibrüder). Auch diese Voraussetzung ist vorliegend nicht erfüllt.

6. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

CI