



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 28/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. August 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 36 683

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. August 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker sowie der Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. März 2006 und 13. Februar 2008 werden aufgehoben.
2. Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, die Löschung der Marke 303 36 683 anzuordnen.

Gründe

I.

Die schwarz-weiße Wort-/Bildmarke 303 36 683



wurde am 12. Januar 2004 für die Waren

Druckereierzeugnisse, insbesondere Magazine, Zeitschriften,
Werbebroschüren, Plakate, Flyer, Bücher

in das Register eingetragen.

Dagegen wurde Widerspruch eingelegt aus der Wortmarke 396 09 249

FÜR SIE

eingetragen am 14. November 2002 für die Waren und Dienstleistungen

Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Reiseführer, Druckwerke aller Art, Rundfunk- und Fernsehunterhaltung, Bild- und Tonträger, Datenträger zur Wiedergabe von Ton und Bild, Online-Systeme, Online-Dienste, CD-ROM, Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme aller Art, Informationsdienste, Rundfunk-, Film- und Fernsehproduktion, Veranstaltungen von Rundfunk und Fernsehen, Rundfunk-, Film- und Fernsehproduktion, Herausgabe von Zeitungen, Zeitschriften, Büchern, Reiseführern und Druckwerken aller Art, Rundfunksendungen, Fernsehsendungen, Bild- und Tonträgern, Datenträgern zur Wiedergabe von Ton und Bild, Online-Systeme, Online-Dienste, CD-ROM, Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme aller Art, Informationsdiensten, Betreiben von Online-Diensten, Datenverarbeitungs- und Kommunikationssystemen aller Art, Informationsdiensten.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 8. März 2006 und die dagegen gerichtete Erinnerung der Widersprechenden mit Beschluss vom 13. Februar 2008 zurückgewie-

sen. Trotz der Identität der sich gegenüberstehenden Waren bestehe für das Publikum keine Gefahr von Verwechslungen. Zu Gunsten der Widersprechenden sei aufgrund der langjährigen und andauernden Verwendung als Zeitschriftentitel von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Bereich Frauenzeitschriften auszugehen, obwohl die Marke wegen ihrer beschreibenden Bedeutung von Haus aus nur geringe Kennzeichnungskraft aufweise. Hingegen sei die darüber hinaus geltend gemachte erhöhte Kennzeichnungskraft jedenfalls für den Zeitpunkt der Entscheidung nicht hinreichend belegt, da die Angaben der Widersprechenden zu Titelbekanntheit, Verkaufs- und Umsatzzahlen nicht über das Jahr 2002 hinaus reichten. Dem Bestandteil "FÜR SIE" komme in der jüngeren Marke keine allein prägende Wirkung zu, da der Bestandteil "COUPON" wegen seiner grafischen Ausgestaltung nicht völlig in den Hintergrund trete und sich mit dem weiteren Bestandteil "FÜR SIE" zu einer einheitlichen Gesamtaussage verbinde.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie macht geltend, dass die originär kennzeichnungskräftige Marke seit 1958 intensiv genutzt werde. Die gleichnamige Zeitschrift sei im Zeitraum von 1996 bis 2002 mit einer Auflagenhöhe zwischen ... und ... Exemplaren erschienen. Eine Meinungsumfrage habe für das Jahr 2002 einen Bekanntheitsgrad von 73,3 % bei der Gesamtbevölkerung und von 84 % bei den Frauen ergeben. Entsprechend den Grundsätzen der höchstrichterlichen Rechtsprechung führe diese erhöhte Kennzeichnungskraft dazu, dass der Verkehr auch in der jüngeren Marke dem Bestandteil "FÜR SIE" den Hinweis auf die Widersprechende entnehme, so dass eine Gefahr von Verwechslungen bestehe.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 8. März 2006 und 13. Februar 2008 aufzuheben und die Löschung der Marke 303 36 683 anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen und sich weder in der Sache geäußert noch Anträge gestellt.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die beiderseitigen Marken unterliegen der Gefahr von Verwechslungen (§ 43 Abs. 2 i. V. m. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2).

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 Beurteilungskriterien der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, der Markenähnlichkeit 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 oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, Rn. 17 ff. - Canon; BGH GRUR 2006, 60, 61 - coccodrillo; GRUR 2006, 859, Rn. 16 - Malteserkreuz).
2. Da Benutzungsfragen nicht zu erörtern waren, ist für den Zeichenvergleich von der Registerlage auszugehen. Zwischen den Waren "Druckereierzeugnisse, insbesondere Magazine, Zeitschriften, Werbebroschüren, Plakate, Flyer, Bücher" der angegriffenen Marke und den von der Widerspruchsmarke umfassten Waren "Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Reiseführer, Druckwerke aller Art" besteht Identität.
3. Für die Widerspruchsmarke ist jedenfalls für Frauenzeitschriften von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft auszugehen. Maßgeblicher Zeitpunkt für

die Bestimmung der erhöhten Kennzeichnungskraft ist der Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke, wobei die Steigerung im Zeitpunkt der Entscheidung durch das Gericht fort dauern muss (vgl. Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Bd. I, Rn. 587). Die intensive und langjährige Benutzung der Marke als Titel einer Frauenzeitschrift ist gerichtsbekannt. Bezogen auf den Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke wird dies darüber hinaus belegt durch die von der Widersprechenden gemachten Angaben zu Bekanntheitsgrad, Auflagenhöhe und Umsatz in den Jahren 1997 bis 2002. Auch wenn diese Angaben nicht den Anmeldezeitpunkt im Juli 2003 umfassen, so ist für einen nur sieben Monate später liegenden Zeitpunkt davon auszugehen, dass die erhöhte Kennzeichnungskraft insoweit fortwirkt. Bezogen auf den Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts hat der Senat ebenfalls keine Zweifel an der andauernden intensiven Benutzung der Marke. So zählte die von der Widersprechenden herausgegebene Frauenzeitschrift im Jahr 2007 unverändert zu den 100 umsatzstärksten Zeitschriften im Einzelverkauf, wobei sie bei einer Umsatzsteigerung von 6 % gegenüber dem Jahr 2006 von Rang 80 auf Rang 71 aufstieg (vgl. PressePorträts, Frühjahr/Sommer 2008).

4. Unter Berücksichtigung der Identität der beiderseitigen Waren und der erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die jüngere Marke den erforderlichen Abstand nicht ein. Es besteht eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Marken usurpation (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rn. 28 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, Rn. 18 - Malteserkreuz; BPatG 29 W (pat) 215/03 - FOCUS FAKTEN; 29 W (pat) 149/06 - FOCUS-Global; 29 W (pat) 277/02 - FOCUS MONEY).
- 4.1. Die Markenähnlichkeit ist anhand des Gesamteindrucks beider Marken nach Schriftbild, Klang und Sinngehalt zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durch-

schnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet. Dies schließt beim Vergleich mehrteiliger Marken jedoch nicht aus, dass unter Umständen ein einzelnes Element oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke in dem durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck eine selbständig kennzeichnende Stellung behalten, ohne dass die betreffenden Bestandteile das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke dominieren oder prägen (vgl. EuGH a. a. O. - THOMSON LIFE, Rn. 28 f.; BGH a. a. O. - Malteserkreuz).

- 4.2. Für den Zeichenvergleich stehen sich die ältere Wortmarke "FÜR SIE" und die jüngere Wort-/Bildmarke  gegenüber.

Beide Marken enthalten übereinstimmend die Wortfolge "FÜR SIE", unterscheiden sich im schriftbildlichen und klanglichen Gesamteindruck aber deutlich durch die grafische Ausgestaltung des jüngeren Zeichens sowie die Unterschiede in der Zeichen- und Silbenlänge. Der erheblich kleiner geschriebene und am Zeichenende angeordnete Bestandteil "FÜR SIE" nimmt innerhalb des jüngeren Zeichens keine dominante Stellung ein und kommt daher für eine Alleinprägung des Gesamteindrucks nicht in Betracht. Diese Differenzierung zwischen dem durch die Schriftgröße herausgestellten Element "COUPON" und dem weiteren Element "FÜR SIE" hat zur Folge, dass das angesprochene Publikum das jüngere Zeichen nicht als einheitlichen Gesamtbegriff wahrnimmt, sondern als zusammengesetztes Zeichen, innerhalb dessen die mit der Widerspruchsmarke identische Wortfolge "FÜR SIE" ein selbständig kennzeichnender Bestandteil bleibt. Aufgrund dieser selbständig kennzeichnenden Stellung und der erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ordnen die beteiligten Verkehrskreise daher auch die von der jüngeren Marke erfassten Waren dem Unternehmen der Widersprechen-

den zu und gehen von einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft der beiderseitigen Waren aus.

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

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Hu/Ci