



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 38/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 305 71 622

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. September 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 2. Dezember 2005 angemeldete Wort-/Bildmarke



ist am 25. Oktober 2006 unter der Nummer 305 71 622 unter anderem für folgende Waren und Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden:

„Klasse 16:

Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten), Druckereierzeugnisse, Buchbindeartikel, Fotografien, Schreibwaren

Klasse 35:

Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten, nämlich Beratung hinsichtlich Kundenbindungssystemen, die auf der Verwendung von Kundenkarten basieren; Konzeption, Koordination und Betreuung von Kundenbindungsprogrammen und -systemen in organisatorischer Hinsicht, insbesondere von Bonus- und Prämienprogrammen, Ausgabe von Kundenkarten ohne Zahlungsfunktion; Verwaltung von Prämienprogrammen in Bezug auf Käuferanreize zur Überwachung von Waren- und Dienstleistungswerbung für Dritte in Form von Geld, Bonuspunkten oder ähnlichen Wirtschaftswerten, nämlich von Informationen und Daten mittels elektronischer Datenverarbeitung; Marketing durch Anreize sowie Prämienprogramme, Verkaufsförderung, Entwicklung und Bereitstellung von Kundenbindungsprogrammen und Intensivierungsprogrammen in Form eines schriftlich fixierten Marketingkonzeptes, Printwerbung, Marktforschung, Marktanalyse, Merchandising

Klasse 36:

Ausgabe von Rabattkarten, Ausgabe von Kredit- und Kundenkarten mit Zahlungs- und Rabattfunktion für Dritte; Ausgabe, Wechsel und Einlösen von Wertgutscheinen (Bonussystem); Abwicklung von Bonus- und Prämienprogrammen zur Kundenbindung durch Ausgabe (für Dritte) von Gutscheinen, Rabattmarken, Kundenkarten mit Zahlungsfunktion; Ausgabe von Punkten und/oder Wertmarken in Bezug auf Prämienprogramme; Beratung in finan-

zieller Hinsicht in Bezug auf vorstehend genannte Dienstleistungen

Klasse 42

Konzeption, Koordination und Betreuung von Kundenbindungsprogrammen und -systemen in technischer Hinsicht, insbesondere von Bonus- und Prämienprogrammen.“

Die Veröffentlichung erfolgte am 24. November 2006.

Gegen die Eintragung ist am 22. Februar 2007 beschränkter Widerspruch gegen die oben genannten Waren und Dienstleistungen erhoben worden aus der Marke 303 06 602

print & more

die seit dem 4. November 2003 in das Markenregister eingetragen ist für:

„Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten); Druckereierzeugnisse; Schreibwaren; Konzeption, Organisation und Durchführung von Kundenbindungs- und Bonussystemen“.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 21. Januar 2010 eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint und den Widerspruch aus der Marke 303 06 602 gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt: Selbst unter Zugrundelegung einer hochgradigen, bis zur Identität reichenden Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestehe zwischen der durch die Worte „PRESS & More Card“ geprägten angegriffe-

nen Marke und der Widerspruchsmarke „print & more“ nicht die Gefahr klanglicher, bildlicher oder begrifflicher Verwechslungen. Da dem Bestandteil „& More“ keine selbständig kennzeichnende Stellung in der angegriffenen Marke zukomme, bestehe auch nicht die Verwechslungsgefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält mit näheren Ausführungen klangliche, schriftbildliche und begriffliche Verwechslungsgefahr für gegeben. Die übereinstimmenden Wortanfänge „Pr-/pr-“ seien stärker zu berücksichtigen; die grafische Gestaltung der angegriffenen Marke trete in den Hintergrund; die Wörter „print“ und „press“ seien im Englischen ein Synonym für Druckereidienstleistungen.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Januar 2010 aufzuheben und die Marke 305 71 622 im angegriffen Umfang zu löschen.

Eine Äußerung der Inhaberin der angegriffenen Marke ist im Beschwerdeverfahren nicht zu den Akten gelangt. Im Verfahren vor dem Patentamt hat sie insbesondere die Auffassung vertreten, dass der Widerspruchsmarke jegliche Unterscheidungskraft fehle. Jedenfalls werde die angegriffene Marke nicht durch die Wort-, sondern die Bildbestandteile geprägt, so dass Verwechslungsgefahr unter keinem Gesichtspunkt bestehe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Markenstelle hat deshalb zu Recht den Widerspruch zurückgewiesen.

Ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Faktoren, insbesondere der Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke, des Grades der Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Art der Waren und Dienstleistungen und der bei der Auswahl bzw. Auftragsvergabe zu erwartenden Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs umfassend zu beurteilen (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387 - Sabél/Puma; GRUR 2008, 343, Nr. 48 - BRAINBRIDGE; GRUR 2006, 413 ff., Nr. 17 - ZIRH/SIR; GRUR 2006, 237 ff., Nr. 18 - Picaro/Picasso; BGH GRUR 2008, 903, Nr. 10 - SIERRA ANTIGUO; zur Wechselwirkung der genannten Einzelfaktoren vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 32, 33).

Soweit allgemeine Verkehrskreise zu berücksichtigen sind, ist davon auszugehen, dass grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware/Dienstleistung befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware bzw. der in Anspruch genommenen Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH MarkenR 2000, 140 - ATTACHÉ/TISSERAND; BGH GRUR 1998, 942, 943 li. Spalte - ALKA-SELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236, 239, Nr. 24 - Lloyd/Loint's).

Die Aufmerksamkeit des Publikums bei Auswahl und Erwerb von Waren und Inanspruchnahme von Dienstleistungen der vorliegenden Art wird nicht einheitlich sein;

im Bereich einiger Dienstleistungen - teils auch preislich gehoben -, eher höher, bei eher niedrigpreisigen Waren der Klasse 16 dagegen eher durchschnittlich.

Nach diesen Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken keine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen zu besorgen.

Das gilt auch vor dem Hintergrund, dass sich vorliegend nach der Registerlage teils identische Waren und Dienstleistungen gegenüberstehen. Teils liegt zwar ein gewisser Abstand vor. Letztlich bedarf es aber keiner abschließenden Entscheidung hierzu; selbst wenn zu Gunsten der Widersprechenden davon ausgegangen wird, dass sich insgesamt identische bzw. eng ähnliche Waren und Dienstleistungen gegenüberstehen, ist eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Stark kollisionshemmend wirkt sich aus, dass sich die Widerspruchsmarke in ihrer Kennzeichnungskraft am Rande der Schutzfähigkeit bewegt. Zwar kann im Widerspruchsverfahren die Schutzfähigkeit einer einmal eingetragenen Marke nicht völlig negiert werden, was indes nicht für die Festlegung der Kennzeichnungsstärke und damit des Schutzzumfangs gilt.

Das ursprünglich aus dem Englischen stammende Wort „print“ ist in der Bedeutung „drucken, Druck, Gedrucktes, Druckerzeugnis“ längst in die deutsche Sprache eingegangen (vgl. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 8. Aufl. 2006, S. 1167; BPatG 24 W (pat) 23/04 - internet print service, veröffentlicht auf der Homepage des Gerichts). Der hier maßgebliche Produktbereich betrifft „Druckereierzeugnisse“ und wird mit dem Wort „print“ in der oben genannten Bedeutung von „Gedrucktes“ unmittelbar beschrieben; zu den weiteren Waren wird mit „print“ ein enger beschreibender Bezug hergestellt, wie auch zu den Dienstleistungen, die auf den Print-Bereich, insbesondere den Vertrieb von Druckereierzeugnissen, bezogen sein können (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Nr. 19, 28 - FUSSBALL WM 2006). Das englische Wort „more“ bedeutet im deutschen „mehr“. Das kaufmännische &-Zeichen anstelle des englischen Wortes „and“ oder des deutschen Wortes „und“

wird in der Werbung viel benutzt (vgl. BPatGE 24, 235, 239 - E&J); die Ergänzung sachbezogener Angaben mit „& more“ wird in der inländischen Werbesprache seit langem verwendet und begegnet dem Publikum auf den unterschiedlichsten Waren- und Dienstleistungsbereichen. Mit ihr wird in werbeüblicher Weise auf ein breites Leistungsspektrum bzw. auf zusätzliche Eigenschaften oder Funktionen der Waren hingewiesen, welche im Zusammenhang mit dem jeweils vorangestellten Sachbegriff stehen. Mit dem Hinweis „& more“ (oder den weiteren Abwandlungen „and more“ oder „und mehr“) soll dabei ein möglichst breit gefasster Bereich produkt- oder dienstbezogener Merkmale umfasst werden, ohne diese im Einzelnen - und damit in einer für die beteiligten Verkehrskreise unübersichtlicher Weise - benennen zu müssen (vgl. BPatG 28 W (pat) 30/04 - fry&more; BPatG 33 W (pat) 16/02 - BANKING & MORE; BPatG 32 W (pat) 128/03 - Stones & more; BPatG 29 W (pat) 13/01 - OIL & MORE; BPatG 27 W (pat) 221/00 - SOCKS & MORE; BPatG 29 W (pat) 227/01 - Minutes & More; alle veröffentlicht auf der Homepage des Gerichts). Dieser Angabe fehlt damit jegliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

In der Bedeutung von „drucken/Gedrucktes und mehr“ ist die Widerspruchsmarke **print & more** eine schlagwortartige Bezeichnung dafür, dass im Zusammenhang mit dem Drucken und Gedrucktem stehende Waren und Dienstleistungen angeboten werden.

Bei dieser Sachlage ist von einer sehr geringen Kennzeichnungskraft und damit von einem stark reduzierten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke **print & more** auszugehen. Daher reichen selbst bei identischen Waren und Dienstleistungen bereits geringe Unterschiede der Marken aus, um die Gefahr von Verwechslungen im Rechtssinne zu begegnen.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (BGH GRUR 2008, 258, Nr. 26 - INTERCONNECT-

/T-InterConnect; GRUR 2008, 905, Nr. 12 - Pantohehexal; GRUR 2008, 909, Nr. 13 - Pantogast), wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 9 Rdn. 111). Das schließt es indessen nicht aus, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. m. w. N. BGH GRUR 2009, 772, 776, Nr. 57 - Augsburger Puppenkiste). Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngesamt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 414, Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, 1044, Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Nr. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, 487, Nr. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60 ff., Nr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Dabei kann für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht genügen (st. Rspr. vgl. z. B. BGH a. a. O. Nr. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 183 m. w. N.).

In der Gesamtwirkung der Vergleichsmarken besteht keine Zeichenähnlichkeit in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht. Wegen des nur in der jüngeren Marke enthaltenen Wortes **Card**, das nicht überlesen oder überhört werden kann, sowie der in der jüngeren Marke unübersehbaren Bildbestandteile unterscheiden sich die Zeichen in jeder Hinsicht deutlich, so dass keine Verwechslungsgefahr besteht.

Im Unterschied zum bildlichen wird der klangliche Gesamteindruck einer Wort-/Bild-Marke in der Regel allerdings durch den Wortbestandteil geprägt, wenn er schutzfähig ist (vgl. etwa BGH GRUR 2008, 258, 260, Nr. 23 - INTERCONNECT/T-Interconnect; GRUR 2008, 903, 905, Nr. 25 - SIERRA

ANTIGUO). Selbst wenn im vorliegenden Fall zu Gunsten der Widersprechenden von einer Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke durch die Wörter „PRESS&More“ ausgegangen wird, ist im Hinblick auf die erhebliche Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke und den stark eingeschränkten Schutzzumfang eine zur Bejahung der Verwechslungsgefahr führende Zeichenähnlichkeit nicht festzustellen. Die Wörter „PRESS“ und „print“ stimmen lediglich in den ersten beiden Buchstaben überein, unterscheiden sich aber im Übrigen hinreichend deutlich in der Buchstabenfolge „-ESS“ und „-int“; unter diesen Umständen reicht selbst die Übereinstimmung „&More/& more“ für eine Bejahung der Verwechslungsgefahr nicht aus, zumal aus Übereinstimmungen in schutzunfähigen Markenbestandteilen eine Verwechslungsgefahr nicht hergeleitet werden kann.

Auch begrifflich besteht zwischen „PRESS“ (die Presse, das Zeitungswesen) und „print“ (drucken, Gedrucktes) keine eine Verwechslungsgefahr begründende Übereinstimmung. Dass sich die Presse für das Nachrichten- und Meinungswesen unter anderem der Druckerzeugnisse bedient, begründet nicht die Übereinstimmung im Begriff als solchem.

Es besteht auch keine Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbs. 2 MarkenG). In diesem Zusammenhang darf nicht jegliche wie auch immer geartete gedankliche Assoziation als Schutzhindernis i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG angesehen werden. Ein rechtlich relevantes gedankliches Inverbindungbringen zweier Marken kann jedenfalls nicht angenommen werden, wenn sich die Übereinstimmung dieser Marken auf kennzeichnungsschwache Bestandteile beschränkt (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 9 Rdn. 327 m. w. N.). Wegen des sich nicht auf den Bestandteil „& more“ erstreckenden Schutzzumfangs scheidet andere Arten der Verwechslungsgefahr aus.

Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auflegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen wurden noch ersichtlich sind.

Hacker

Winter

Schell

Cl