



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 533/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 031 936

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. November 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters am Amtsgericht Backes

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. März 2011 aufgehoben. Die Löschung der Marke 30 2008 031 936 aufgrund des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 5 119 731 wird angeordnet.

Gründe

I.

In das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register ist am 27. August 2008 unter der Nummer 30 2008 031 936 die Wortmarke

orange dot

eingetragen worden für folgende Waren der Klasse 9:

„Lautsprecher; Lautsprecherboxen; Tonwiedergabegeräte; Tonverstärker.“

Widerspruch erhoben ist aus der am 6. Juni 2006 angemeldeten Gemeinschaftsmarke 5 119 731 (Bildmarke)

ORADGE

die seit 10. Mai 2012 für folgende Waren der Klassen 9, 15 und 25 eingetragen ist:

„Verstärker; Mischpulte; elektronische Monitore für die Tonwiedergabe; digitale und computergesteuerte Verstärker; Stroboskopgeräte; Mikrofone; Kondensatormikrofone; Diskoanlagen; Plattenteller; Studionachhallgeräte; Funkmikrofone; Mikrofonwandler; Beschallungsanlagen; Lautsprecher; Wandler; Kopfhörer; Schalter, Kabel und Leitungen zur Verwendung mit Musikaufzeichnungsgeräten und -verstärkern; Tonaufnahmen; Sachallplatten, Kassetten und CDs, alle mit Musikaufzeichnungen; Tonaufzeichnungsgeräte; alle vorstehend genannten Waren zur Verwendung im Zusammenhang mit Musiktonwiedergabe; Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren;
Musikinstrumente; Trommeln und Trommelzubehör; Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren;
Freizeitkleidung; T-Shirts; Mützen; Hüte; Jacken; Sweatshirts; Polohemden; Hemden; Rugbyhemden; Vliesjacken; gepolsterte Jacken; Reißverschlussjacken.“

Die Widersprechende hat geltend gemacht, dass teilweise Warenidentität, teilweise hochgradige Warenähnlichkeit der für sie geschützten und der von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren bestehe. Die Widerspruchsmarke weise insbesondere für Beschallungs- und Verstärkeranlagen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft auf, da sie seit über 40 Jahren - in Deutschland durch eine Lizenznehmerin seit 1968 - intensiv am Markt genutzt werde und deshalb eine her-

ausragende Marktstellung und eine hohe Bekanntheit erworben habe. Diese Waren würden nicht nur von einem interessierten Fachpublikum, sondern von Weltgrößen aus der Rock- und Popmusik benutzt. Zum Beleg hat sie Produktkataloge aus den Jahren 1971 und 2008, Zeitschriftenartikel und einen Ausdruck aus ihrer Internetseite vorgelegt, auf dem die bekanntesten Nutzer ihrer Waren benannt sind. Die Widerspruchsmarke sei in der angegriffenen Marke vollständig enthalten. Dem Markenteil „orange“ komme insoweit prägende Bedeutung zu. Der Zusatz „dot“ falle dem gegenüber nicht in Gewicht. Er habe überdies einen beschreibenden Anklang, da er auf den Vertriebsweg über das Internet hinweise. Es bestehe deshalb unmittelbare, jedenfalls aber assoziative Verwechslungsgefahr.

Der Markeninhaber ist dem unter Berufung darauf entgegen, dass die von ihm beanspruchten Produkte ausschließlich den gehobenen Home-HiFi-Markt betreffen und damit gänzlich andere Verkehrskreise ansprechen als die Waren der Widersprechenden. Auch seien die Worte „orange“ und „dot“ gleichberechtigte Bestandteile der angegriffenen Marke.

Die Markenstelle für Klasse 9 hat den Widerspruch mit Beschluss vom 11. März 2011 zurückgewiesen. Eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr bestehe nicht. Es bestehe Warenidentität. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich. Die behauptete gesteigerte Kennzeichnungskraft könne nicht festgestellt werden, da sich die eingereichten Unterlagen überwiegend auf die Benutzung im Vereinigten Königreich bezögen und nicht ausreichend seien, eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke „in der Gemeinschaft“ i. S. v. Art. 15 GMV zu belegen. Aufgrund der Warenidentität und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei ein sehr deutlicher Abstand zwischen den Marken einzuhalten. Diesen halte die angegriffene Marke ein. Maßgeblich hierfür sei das in ihr enthaltene Markenwort „dot“, das keine Entsprechung in der Widerspruchsmarke finde. Es sei kein Grund ersichtlich, warum sich der Verkehr, der sich regelmäßig am Gesamtzeichen orientiere, bei Benennung der angegriffenen Marke ausschließlich am Markenteil „orange“

orientieren sollte, ohne „dot“ mit zu nennen, da es sich hierbei um einen unterscheidungskräftigen Bestandteil ohne beschreibenden Charakter handele. Anhaltspunkte für eine begriffliche Verwechslungsgefahr bestünden ebenfalls nicht, weil der Sinngehalt „oranger Punkt“ der angegriffenen Marke eher von einer solchen wegführe. Auch unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens bestehe keine Verwechslungsgefahr, da eine Serie benutzter Zeichen der Widersprechenden nicht zu erkennen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie führt ergänzend zur überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus, dass diese sich aus ihrem hohen Bekanntheitsgrad in der europäischen Union, insbesondere auch in Deutschland ergebe. Dieser und die Benutzung der Marke in mehreren Ländern der Union seien unter anderem durch Auszüge aus dem Angebot des deutschen Versandhändlers TRIUS, Ibbenbüren, die Broschüre „The Colour of Rock n´Roll“ von 1996, den Katalog „Professional Guitar Amplification“ von 2006, der auf den der Widersprechenden verliehenen „Queen´s Award for Enterprise – International Trade 2006“ hinweise, und die auf ihrer Internetseite von 2011 wiedergegebene Unternehmensgeschichte belegt. Ergänzend bezieht sie sich auf die vorgelegten Kataloge von 1973 und 2011, die Widerspruchsentscheidung des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (HABM) vom 28. Juni 2010 in dem Verfahren B 941 478, eine in diesem Verfahren vorgelegte eidesstattliche Versicherung ihres Managing Directors C... vom 22. Dezember 1998 und eine Auflistung von internationalen Vertriebspartnern in Europa.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. März 2011 aufzuheben und aufgrund des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 5 119 731 die Löschung der Marke 30 2008 031 936 anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der weiterhin der Auffassung, eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bestehe aufgrund der Unterschiede der Zeichen sowie hinsichtlich der vertriebenen Produkte und der angesprochenen Kundenkreise nicht.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg. Zwischen den streitgegenständlichen Marken besteht die Gefahr von Verwechslungen (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 125 b Nr. 1 MarkenG).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010, 1098 Nr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Nr. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2011, 915 Nr. 45 - UNI; BGH GRUR 2012, 1040 Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930 Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235 Nr. 15 - AIDA/AIDU). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH GRUR 2012, 1040 Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930 Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 Nr. 9

- Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103 Nr. 37 - Pralinenform II; EuGH GRUR 2008, 343 Nr. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

Nach diesen Grundsätzen kann die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken nicht verneint werden. Zwischen den von der angegriffenen Marke beanspruchten und den von der Widerspruchsmarke geschützten Waren besteht - wie bereits von der Markenstelle zutreffend festgestellt - Identität. Warenidentität besteht zwischen den Waren „Lautsprecher; Lautsprecherboxen“ der angegriffenen Marke und den Waren „Lautsprecher“ im Verzeichnis der Widerspruchsmarke, zwischen den Waren „Tonwiedergabegeräte“ im Verzeichnis der angegriffenen Marke und den Waren „Diskoanlagen; Beschallungsanlagen“ der Widerspruchsmarke sowie zwischen den Waren „Tonverstärker“ im Verzeichnis der angegriffenen Marke und den Waren „Verstärker; digitale und computergesteuerte Verstärker (zur Verwendung im Zusammenhang mit Musiktonwiedergabe)“ im Verzeichnis der Widerspruchsmarke. Dass die Widerspruchsmarke vor allem für Profigeräte im Bereich „Life-Musik“ eingesetzt wird, der Markeninhaber dagegen den gehobenen Home-HiFi-Bereich bedienen will, ist markenrechtlich unerheblich, denn zum einen befindet sich die Widerspruchsmarke noch in der Benutzungsschonfrist, so dass es insoweit nur auf die Fassung des Warenverzeichnisses, nicht auf die tatsächliche Benutzungssituation ankommt. Zum andern enthält aber auch das Warenverzeichnis der angegriffenen Marke keine entsprechende Beschränkung auf den Home-HiFi-Bereich. Demnach kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Vergleichsmarken auf identischen Geräten Verwendung finden.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Hause aus durchschnittlich. Zwar kann mit dem - hier graphisch gestalteten - Wort „orange“ die Farbe der beanspruchten technischen Geräte beschrieben werden; tatsächlich sind die Geräte auch in dieser Farbe gehalten, wie den von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen teilweise zu entnehmen ist. Dabei handelt es sich aber um eine völlig nebensächliche Eigenschaft solcher Waren (vgl. hierzu Ströbele/Hacker,

MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rn. 290 m. w. N.). Es handelt sich auch nicht um eine auf dem vorliegenden Warengbiet übliche Farbe wie schwarz oder silbrig. Hinsichtlich der Waren „Lautsprecher“, „Beschallungsanlagen“ sowie „Verstärker; digitale und computergesteuerte Verstärker“ für den Bühnen- bzw. Life-Musik-Bereich, insbesondere Gitarren-Verstärker ist der Widerspruchsmarke aufgrund intensiver Benutzung in der Europäischen Gemeinschaft eine erhöhte Kennzeichnungskraft zugestehen. Die Widerspruchsführerin vertreibt diese Waren seit über 40 Jahren unter der Widerspruchsmarke in vielen Ländern Europas, auch in Deutschland. Dabei werden die Waren in einer breiten Angebotspalette in unterschiedlichen Versionen und Leistungsstufen angeboten. Der entsprechende Vortrag der Widersprechenden ist unbestritten geblieben und wird im Übrigen bestätigt durch die vorgelegten Unterlagen, insbesondere die Kataloge und Werbematerialien, die den Zeitraum von 1971 bis 2011 umfassen, die Internet-Angebotslisten des deutschen Vertreibers Trius Music aus dem Jahr 2011 und die Ausführungen in der eidesstattlichen Versicherung ihres Managing Directors Clifford Sydney Cooper vom 22. Dezember 1998. Hinzu tritt die Benennung der aktuell die Waren vertreibenden Händler, die unter anderem solche in Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, Irland, Dänemark, Schweden, Finnland umfasst. Auch die Verleihung des Preises „The Queen’s Award for Enterprise - International Trade 2006“ an die Widersprechende bestätigt ihre umfangreichen Exportaktivitäten. Eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke in den angesprochenen Verkehrskreisen ergibt sich zudem aus der ebenfalls nicht bestrittenen Nutzung der Waren durch eine Vielzahl von Musikern und Musikgruppen. Unter den Genannten befinden sich auch Interpreten aus der Blues-, Pop- und Rockmusik, die seit Jahrzehnten international und auch in Deutschland sehr bekannt sind, wie B. B. King, Bon Jovi, James Brown, Eric Burdon, Madonna, Prince, Ike & Tina Turner, U 2, Stevie Wonder und ZZ-Top.

Der Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft steht vorliegend auch nicht entgegen, dass die Widersprechende keine Angaben zum Absatz oder Umsatz gemacht hat. Es handelt sich um verhältnismäßig spezielle Geräte für den Profi-

und Semiprofi-Bereich. Insoweit sind Umsatzzahlen weniger aussagekräftig als Darlegungen zur geographischen Verbreitung und zum - hier durchaus prominenten - Nutzerkreis der Waren.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (z. B. BGH GRUR 2012, 1040 Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930 Nr. 22 - Bogner B-/Barbie B; GRUR 2012, 64 Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Nr. 23 - MIXI). 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. Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2012, 64 Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Nr. 31 - MIXI; GRUR 2009, 1055 Nr. 23 - airdsl). Darüber hinaus kann eine markenrechtlich erhebliche Zeichenähnlichkeit sowohl in klanglicher wie auch in schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht vorliegen, wobei schon die Ähnlichkeit in einer Wahrnehmungsrichtung eine Verwechslungsgefahr hervorrufen kann (vgl. etwa BGH GRUR 2008, 903 Nr. 17 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2010, 235 Nr. 18 - AIDA/AIDU). Schließlich ist zu berücksichtigen, dass sich der klangliche, der bildliche und der begriffliche Gesamteindruck einer Marke wie auch die insoweit gegebenenfalls prägenden Elemente unterschiedlich darstellen können (vgl. BGH GRUR 2007, 235 Nr. 22 - Goldhase; GRUR 2008, 254 Nr. 36 - THE HOME STORE; BPatG GRUR 2010, 441, 443 - pn printnet/PRINECT).

Hiervon ausgehend ist im vorliegenden Fall im Hinblick auf den in der angegriffenen Marke enthaltenen Bestandteil „orange“ eine erhebliche klangliche Zeichenähnlichkeit festzustellen, die im Zusammenwirken mit den übrigen Faktoren zu einer Verwechslungsgefahr führt.

Dem Markeninhaber ist allerdings zuzugestehen, dass - wie auch die Markenstelle angenommen hat - die angegriffene Marke „orange dot“ nicht nur bei bildlicher, sondern auch bei bloß klanglicher Wahrnehmung im Sinne von „orangefarbener Punkt“ aufgefasst werden kann. Insoweit stellen die beiden Zeichenworte - wie der Markeninhaber zutreffend ausführt - eine aufeinander bezogene gesamtbegriffliche Einheit dar, die der Annahme einer Prägung durch den Bestandteil „orange“ und damit einer hierauf gegründeten Verwechslungsgefahr entgegensteht (vgl. m. w. N. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 369). Das ist aber nicht die einzige in Betracht kommende Lesart und Verständnismöglichkeit der angegriffenen Marke. Ebenso möglich ist es, den Zeichenbestandteil „dot“ als Bezeichnung des Satzzeichens „Punkt“ aufzufassen, so dass die angegriffene Marke im Sinne von „orange.“ verstanden wird. Ein solches Verständnis wird insbesondere aufgrund der durch das Internet bedingten Gewöhnung des inländischen Verkehrs an Begriffe wie „.com“ oder „.de“ nahegelegt. Denn der Internetadressen oder Domainnamen kennzeichnende Punkt wird in dem in Deutschland aufgrund der verbreiteten Internetnutzung bekannten englischen Sprachgebrauch als „dot“ bezeichnet, nicht wie der grammatikalische Punkt als „full stop“ (vgl. Collins, English Dictionary, 10. Aufl. 2009, S. 497; Pons, Großwörterbuch Englisch-Deutsch, 2008, S. 268). Hinzu kommt, dass sich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes die intensive Benutzung einer älteren Marke auch auf die Beurteilung auswirken kann, ob eine jüngere Marke durch einen bestimmten Bestandteil geprägt wird. Insoweit ist davon auszugehen, dass durch die intensive Benutzung einer älteren Marke nicht nur deren Kennzeichnungskraft gestärkt wird. Vielmehr führt sie dazu, dass die besondere herkunftshinweisende Funktion des gestärkten älteren Zeichens vom Verkehr auch dann wahrgenommen wird, wenn ihm die ältere Marke als Bestandteil eines jüngeren Kombinationszeichens begegnet (BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus; GRUR 2009, 484 Nr. 34 - Metrobus; GRUR-RR 2010, 205 Nr. 46 - Haus & Grund IV). Da die Widerspruchsmarke - wie dargelegt - seit langem benutzt wird und insbesondere im Bereich professioneller Gitarren-Verstärker eine gewisse Bekanntheit erlangt hat, kann nicht ausgeschlossen werden, dass jedenfalls ein entscheidungserheblicher Teil des angesprochenen

Verkehrs in dem Zeichenelement „orange“ der als „orange“ verstandenen angegriffenen Marke das der Widerspruchsmarke entsprechende prägende Element sieht und so bei einer nach der Registerlage möglichen Verwendung auf identischen Waren einer Verwechslungsgefahr erliegt.

Der angegriffene Beschluss konnte deshalb keinen Bestand haben.

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 worden noch sonst ersichtlich sind.

Hacker

Winter

Backes

CI