



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 52/12

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
30. Dezember 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke Nr. 30 2010 004 324

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Oktober 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Albrecht sowie des Richters Kruppa und des Richters k.A. Schmid

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 vom 29. Februar 2012 wird aufgehoben.
2. Die Marke Nr. 30 2010 004 324 wird bezogen auf die eingetragenen Waren bzw. Dienstleistungen „Druckereierzeugnisse; Werbung für eine politische Partei; Öffentlichkeitsarbeit“ gelöscht.

Gründe

I.

Gegen die am 29. Juni 2010 eingetragene farbige Wort-/Bildmarke Nr. 30 2010 004 324 (rot/orange/gelb/grün/blau)



hat der Widersprechende am 30. Oktober 2010 aus der eingetragenen Wort-Bild-Marke 398 43 869



Widerspruch erhoben.

Die Eintragung der angegriffenen Marke umfasst

- 16: Druckereierzeugnisse
- 35: Werbung für eine politische Partei; Öffentlichkeitsarbeit
- 41: kulturelle Aktivitäten, insbesondere durch politische Parteien.

Die Widerspruchsmarke ist eingetragen für

- Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften, Magazine;
- Klasse 41: Herausgabe von Druckschriften aller Art.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt in Person eines Mitglieds des Amtes, hat diesen Widerspruch durch Beschluss vom 29. Februar 2012 zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgehend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einen zur Vermeidung von Verwechslungen hinreichenden Abstand der Marken auch insoweit angenommen, als die Marken identisch für Druckereierzeugnisse eingetragen sind. Insbesondere lasse die im Hinblick auf die übereinstimmende Komponente „MUT“ gegebene Annäherung Verwechslungen der Zeichen in der Gesamtheit nicht erwarten, da der Bestandteil „PARTEI“ der angegriffenen Marke ebenfalls wahrgenommen werde. Auch im Gesamteindruck, den das Publikum von der angegriffenen Marke gewinnt, trete das Element „PARTEI“ aufgrund einer gesamt-begrifflichen Verklammerung der Wortkombination nicht zurück.

Gegen den am 5. März 2012 zugestellten Beschluss hat der Widersprechende mit Schriftsatz vom 21. März 2012 Beschwerde eingelegt.

Diese hat sie damit begründet, entgegen der Auffassung der Markenstelle präge der Bestandteil „MUT“ den Gesamteindruck der angegriffenen Marke. Innerhalb der grafischen Zuordnung der Wortbestandteile sei dieses Element angesichts des gegebenen Größenunterschieds zwischen den Komponenten und seiner zentralen Anordnung deutlich herausgehoben. Die beantragte Löschung sei auch bezogen auf die für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistungen der Klassen 35 gerechtfertigt, da die zugunsten der Widerspruchsmarke eingetragenen Waren/DL „Druckereierzeugnisse, Herausgabe von Druckereierzeugnissen“ die sachliche Grundlage für die durch jene Dienstleistungen verfolgten Zwecke bilden könne.

Der Widersprechende hat in der Verhandlung beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 vom 29. Februar 2012 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren ausschließlich in Form der E-Mail vom 6. August 2013 geäußert. Danach sei der Schutz der Widerspruchsmarke nach Maßgabe der konkreten grafischen Ausführung beschränkt und beziehe sich nicht auch auf den Begriff „Mut“ als solchen. Im Übrigen seien für Druckereierzeugnisse bzw. deren Herausgabe weitere Marken eingetragen, die den Bestandteil „Mut“ enthielten. Die aktuelle Verwendung der Widerspruchsmarke zur Kennzeichnung eines sachlich spezifischen Abonnementmagazins werde durch die angegriffene Marke, die in Form von Flyern und Druckschriften der politischen Willensbildung durch Parteien an einen deutlich verschiedenen Adressatenkreis gerichtet sei, ohnehin nicht berührt.

In der mündlichen Verhandlung am 15. Oktober 2013, an der der Beschwerdeführer nicht teilgenommen hat, hat der Beschwerdeführer seinen Standpunkt erläutert und vertieft.

Mit Schriftsatz vom 29. Oktober 2013 hat der Beschwerdeführer seinen Widerspruch nur noch insoweit aufrecht erhalten, als dieser gegen die Eintragung der angegriffenen Marke für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 35 gerichtet war.

II.

1. Sachlich zu entscheiden ist über die zulässige Beschwerde nur noch, soweit die Markenstelle für Klasse 41 den Widerspruch für die zugunsten der angegriffenen Marke eingetragenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 35 zurückgewiesen hat.

Nachdem der Beschwerdeführer den Widerspruch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 41 der angegriffenen Marke zurückgenommen hat, ist das Widerspruchsverfahren insoweit beendet. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 ist in diesem Umfang wirkungslos (vgl. BPatGE 43, 96).

2. Im Umfang des Angriffs gegen die Eintragung der angegriffenen Marke im Bereich der Klassen 16 und 35 hat der Widerspruch Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht insoweit Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Die Benutzung der Widerspruchsmarke hat der Inhaber der angegriffenen Marke nicht bestritten (§ 43 Abs. 1 MarkenG). Abgesehen von der Frage der förmlichen Wirksamkeit einer im Wege einer E-Mail eingereichten Erklärung ist die darin enthaltene Äußerung auch nicht eindeutig darauf gerichtet, die Benutzung der

Widerspruchsmarke zu bestreiten. Die diesbezügliche Einlassung zur Form der Benutzung der Widerspruchsmarke erschöpft sich in einer kritischen Bewertung einer konkreten Benutzungshandlung, auf die der Widersprechende zur Begründung erhöhter Kennzeichnungskraft hingewiesen hatte. Hierdurch stellt der Markeninhaber aber nicht mit hinreichender Klarheit die Benutzung der Widerspruchsmarke schlechthin in Frage.

b) Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles und ihrer Wechselwirkung zueinander zu beurteilen. Von Bedeutung sind die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und der daraus im Einzelfall abzuleitende Schutzzumfang. Weiter sind insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen einzubeziehen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) – Sabèl/Puma; BGH GRUR 2006, 859, 860 – Malteserkreuz).

aa) Die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren „Druckereierzeugnisse“ können nach der hier maßgebenden Registerlage Identität zu den korrespondierenden Waren der Widerspruchsmarke aufweisen. Selbst wenn auf Seiten der Widerspruchsmarke allein spezifische Abonnementmagazine einzubeziehen wären, wäre gegenüber dem für die angegriffene Marke eingetragenen Oberbegriff „Druckereierzeugnisse“ von möglicher Warenidentität auszugehen.

Zwischen den für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen der Klasse 35 „Werbung für eine politische Partei; Öffentlichkeitsarbeit“ einerseits und andererseits der für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistung „Herausgabe von Druckschriften aller Art“ besteht eine erhöhte Ähnlichkeit.

Gegenstand der „Herausgabe von Druckschriften aller Art“ ist vorrangig die Entwicklung publizistischer Konzepte. Sachlich vergleichbare Aufgaben programmatischer Natur können sich etwa in Zusammenhang mit der Planung und Ausarbeitung von Informationskampagnen oder anderen auf inhaltliche Kohärenz angelegten Beiträgen auch im Bereich der Parteiwerbung und der Öffentlichkeitsarbeit

stellen. Insbesondere können Parteiwerbung und Öffentlichkeitsarbeit auf die Konzeption von Inhalten für Printmedien gerichtet sein. Dementsprechend bieten dieselben Unternehmen jedenfalls Teilaspekte der in Rede stehenden Dienstleistungen an, z.B. sog. Medienagenturen.

bb) Der Widerspruchsmarke kommt durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Namentlich ist der Schutz der Widerspruchsmarke auch auf den Begriff „Mut“ als solchen bezogen. Die Widerspruchsmarke erfährt daher auch Schutz in klanglicher und begrifflicher Dimension (vgl. BGH GRUR 2012, 1040 – pjur/pure).

Zwar genießen an einen beschreibenden oder nicht unterscheidungskräftigen Begriff angelehnte Marken Schutz nur nach Maßgabe der – hier grafischen – Eigenprägung und der Unterscheidungskraft, die dem Zeichen die Eintragungsfähigkeit verliehen haben (vgl. BGH a.a.O. - pjur/pure; Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 9 Rn. 160). Der Begriff „Mut“ erschöpft sich bezogen auf die eingetragenen Waren und die eingetragene Dienstleistung jedoch nicht in einer beschreibenden oder nicht unterscheidungskräftigen Angabe.

Das gängige deutsche Wort „Mut“ benennt die Bereitschaft, angesichts zu erwartender Nachteile etwas zu tun, was man für richtig hält (s. Duden Online-Lexikon). In dieser Bedeutung kommt der Begriff zwar naheliegend als Gegenstand insbesondere wissenschaftlicher oder journalistischer Auseinandersetzungen in Betracht. Allerdings ist der Begriff in einer Weise vielschichtig und beziehungsreich, dass er als solcher ohne ergänzende Angaben nicht zur klaren thematischen Einordnung einer Druckschrift hinreicht, etwa mit einer Differenzierung zwischen physischem, moralischem/sozialem und psychologischem/existenziellem Mut und den Implikationen als Handlung und Handlungsverweigerung, als Emanzipation, als Zivilcourage oder als Lernziel. Nahezu jedes aussagekräftige Wort kann etwas bezeichnen, das Inhalt einer publizistischen Darstellung sein kann. Markenschutz muss aber dennoch auch für Medien aller Art möglich sein (Rohnke, FS 50 Jahre BPatG, 2011, S. 707 ff.). Bei wenig fassbaren Waren und Dienstleistungen dürfen offene Bezeichnungen, die ohne Kontext für Vieles stehen können, nicht als be-

schreibend bewertet werden (Rohnke, a.a.O., S. 712).

Auch eine Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittmarken kann nicht angenommen werden. Weder beziehen sich die durch den Beschwerdegegner angegebenen, ohnehin wenigen Marken (genannt wurden: „Mut gegen rechte Gewalt“, „Mut für Deutschland“) auf das Wort „Mut“ als solches oder eine Abwandlung davon. Noch ist erkennbar, dass es sich um benutzte Zeichen handelt, die dem Publikum Anlass böten, den gegebenen Unterschieden erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden (BGH GRUR 1967, 246 Vitapur).

Die durch den Widersprechenden beanspruchte Erhöhung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist nicht festzustellen. Die insoweit vorgetragenen Tatsachen lassen nicht auf einen Bekanntheitsgrad der Marke unter potentiellen Verbrauchern schließen, der eine Anhebung der Kennzeichnungskraft rechtfertigen könnte. Der Vortrag des Widersprechenden zur Zeitdauer der Benutzung seit 1965 ist ohne nähere Angaben zum Umfang der Benutzung während dieser Zeit nicht aussagekräftig. Auch der Hinweis auf prominente Autoren ist in diesem Zusammenhang unbehelflich.

cc) Um Verwechslungen mit hinreichender Sicherheit entgegenzuwirken, hat die angegriffene Marke unter den genannten Ausgangsvoraussetzungen einen deutlichen Zeichenabstand zu wahren. Dieser Anforderung genügt die angegriffene Marke insofern nicht, als nach Sachlage unmittelbare Verwechslungen der Marken im Sinn verfehlter Gleichsetzung der Marken ernsthaft zu erwarten sind.

Im Rahmen umfassender Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist maßgeblich auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH GRUR 2005, 1042 – Thomson Life; BGH GRUR 2009, 1055 – airdsl). Da das Publikum konkurrierende Marken regelmäßig nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnehmen kann, können diese in der Regel nur auf der

Grundlage eines meist undeutlichen Erinnerungsbildes an eine der Marken verglichen werden. Dabei pflegt sich das Publikum vorwiegend die charakteristischen Elemente einer Marke zu vergegenwärtigen (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 – Lloyd; BGH GRUR 2004, 235, 237 – Davidoff II).

Mit Verwechslungen der Marken in der Gesamtheit ist angesichts der zusätzlichen Wortkomponente „Partei“ der angegriffenen Marke nicht zu rechnen. Auch eine erhebliche begriffliche Ähnlichkeit besteht insofern nicht, da die Angabe „Partei“ eine an der politischen Willensbildung beteiligte Organisation anzeigt.

Die Gefahr der Verwechselbarkeit zweier Marken nach dem maßgeblichen Gesamteindruck kann es jedoch auch begründen, dass die Marken nur in einem Bestandteil übereinstimmen, sofern es sich um Kombinationsmarken handelt und gerade dieser Bestandteil für beide Marken gleichermaßen prägende Bedeutung hat (vgl. BGH GRUR 2003, 880, 881 – City Plus).

Betreffend die mündliche Artikulation der Widerspruchsmarke durch das Publikum ist von einer Benennung anhand des hinreichend kennzeichnungskräftigen Wortelements „Mut“ auszugehen (siehe oben bb). Die konkrete grafische Ausgestaltung, die weder durch die konkrete Schriftart noch durch das angedeutete dreidimensionale Erscheinungsbild von werbeüblichen Darstellungsweisen abweicht und deswegen keine Verfremdung des Begriffswerts bedingt, tritt angesichts häufig verkürzter mündlicher Artikulation von Bildmarken insofern erkennbar zurück.

Entsprechendes gilt für den zum Teil in den Regenbogenfarben ausgeführten Kreis der angegriffenen Marke, der die Begriffselemente „MUT PARTEI“ umgibt. Er dient vorrangig der grafischen Hervorhebung der Wortelemente und entzieht sich auch prägnanter begrifflicher Wiedergabe.

Der Bestandteil „MUT“ der angegriffenen Marke dominiert den Gesamteindruck der angegriffenen Marke hier auch gegenüber der Wortkomponente „PARTEI“.

Dabei wird ein begrifflicher Zusammenhang zwischen den Elementen „MUT PARTEI“, der gegen eine Prägung durch das Element „MUT“ spricht, nicht verkannt. Eine auf den Bestandteil „MUT“ beschränkte Wiedergabe der angegriffenen Marke ist an sich geeignet, den konkreten Sinn des Begriffs „MUT“ als Name einer Partei zu verkürzen (s. BGH GRUR 2004, 589, 599 – Kleiner Feigling). Indessen ist das Publikum auch durch andere Parteinamen daran gewöhnt, den einordnenden Zusatz „Partei“ im Interesse vereinfachter Wiedergabe unter Verkürzung auf das an sich kennzeichnende Namensschlagwort zu unterdrücken (z.B. „Piraten“ statt „Piraten-Partei“).

Die gegebene begriffliche Verbindung, die durch die grafische Integration in die Kreisgestaltung betont wird, ist zwar als Verwechslungshemmender Faktor angemessen zu gewichten. Er wird vorliegend aber im Hinblick auf die konkrete bildliche Gestaltung der angegriffenen Marke, die unter den gegebenen Umständen eine Prägung durch den Bestandteil „MUT“ trägt, überlagert (s. BPatG GRUR 2005, 772 – Public Nation/PUBLIC). Der Wortbestandteil „PARTEI“ ist insbesondere nach Höhe, Breite, Schriftgröße und räumlicher Anordnung deutlich gegenüber dem Element „MUT“ zurückgenommen. Hierdurch legt die Zeichengestaltung selbst eine fokussierte Wahrnehmung des zur Unterscheidung gegenüber anderen Parteien zentralen Nauselements „MUT“ nahe. Sie kann auch das Erinnerungsbild des Publikums und die Art der mündlichen Wiedergabe, die bezogen auf die angegriffene Marke zu erwarten ist, beeinflussen (s. auch BGH GRUR 1990, 367, 370 – alpi/Alba Moda).

Auf der Grundlage des konkreten Gesamteindrucks, den die Marken dem Publikum vermitteln, können danach beide Marken nach dem Wortelement „MUT“ benannt werden. Unter Abwägung der einzelnen Faktoren, die das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr beeinflussen, ergibt sich daher, dass die angegriffene Marke angesichts qualifizierter Ähnlichkeit der Zeichen bezogen auf identische Waren und ausgeprägt ähnliche Dienstleistungen Verwechslungsgefahr gegenüber der durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke begründet.

In diesem Zusammenhang genießt die Markeninhaberin in ihrer Eigenschaft als Partei auch keine Privilegierung gegenüber anderen Markeninhabern, die sich neben dem grundrechtlichen Eigentumsschutz ggf. auch auf andere Grundrechte wie die Pressefreiheit beziehen können. Hierzu besteht schon deswegen kein erkennbarer Anlass, da die Markeninhaberin nicht auf die Verwendung der angegriffenen Marke in der konkreten grafischen Gestaltung angewiesen sein dürfte.

Dr. Albrecht

Kruppa

Schmid

Hu