



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 21/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die eingetragene Wortmarke Nr. 30 2009 038 671

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richter k.A. Schmid am 14. November 2013

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 24. November 2009 eingetragene Wortmarke Nr. 30 2009 038 671

Neue Helden

ist aus der im Gebiet der Europäischen Union geschützten prioritätsälteren IR Bildmarke Nr. 898 906 (schwarz/weiß)



Widerspruch erhoben worden.

Die angegriffene Marke ist eingetragen für die Waren:

09: Geräte zur Speicherung, Aufnahme, Übertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder Daten; Spiele und Geräte für Spiele zur Verwendung mit Fernsehbildschirmen oder Videomonitoren; computergestützte oder elektronische Unterhaltungsapparate, soweit in Klasse 9 enthalten; geld- oder münzbetätigte elektrische oder elektronische Unterhaltungsapparate, soweit in Klasse 9 enthalten; elektronische Spiele, soweit in Klasse 9 enthalten; Videospiele, soweit in Klasse 9 enthalten; CD-ROM-Spiele; Spiele mit Tonausgabe, soweit in Klasse 9 enthalten; Datenträger (Cartridges) für Videospiel- und Videoaufzeichnungsgeräte; Computerspieldatenträger (Cartridges); Computerspielprogramme; Computerspielbänder; Ton- und Videoaufzeichnungen; Schallplattenaufzeichnungen; Schallplatten; Kinofilme und Fotofilme (belichtet); Kinofilme und Videobänder; MP3-Player; Digitalkameras; Mobiltelefone sowie deren Teile und Zubehör, einschließlich Abdeckschalen für Mobiltelefone; herunterladbare Klingeltöne, Musik, MP3-Dateien, Grafiken, Spiele und Videobilder für kabellose mobile Kommunikationsgeräte; kabellose Übertragungs- und mobile Kommunikationsgeräte zum Abstimmen und Empfangen von Sprach- und Textnachrichten mit anderen kabellosen mobilen Kommunikationsgeräten; Sonnenbrillen, Brillen; magnetische Datenträger, insbesondere Bild und Ton enthaltende; Laserdisks, Videodisks; CDs; CD-ROMs; CD-I's; DVDs; Magnetbänder, Videokassetten; Kassetten, Kartuschen, Karten; Datenträger (Cartridges), die Kinofilme, Nachrichten, Sport- und Fernsehserien, Dokumentationen, Spielshows, Trickfilme, Konzerte und andere Aufführungen enthalten; Speicherträger; interaktive CDs und CD-ROMs; angepasste Transportbehälter und -taschen für Kassetten,

Datenträger (Cartidges) und CDs; interaktive elektronische Spiele zur Verwendung mit einem Monitor

16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Malpinsel; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Magazine, Zeitschriften, Bücher und Zeitungen; Schreibgeräte, Bleistifte, Stifte, Notizblöcke, Schreibpapier, Grußkarten, Abbügelbilder (Abziehbilder); Figuren/-Statuetten aus Papiermaché; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); gedruckte Veröffentlichungen, Booklets, Kataloge, Leitfäden; Tragetaschen (Papier- oder Plastiktüten), Papiertüten; Pamphlete, Broschüren; Nachrichtenblätter; gedruckte Programme; Buntstifte; Radiergummis; Lineale; Bleistiftanspitzer; Federkästen, Federmappen und -etuis; Bleistifthalter; Poster und Plakate; Fotoalben; Ringordner; Hefter/Mappen; Notizbücher; Terminkalender und Tagebücher; Kalender; Postkarten; Zeichnungen (Grafik); Aufkleber; Matrizen, Feinpapier, Geschenkgutscheine; Etiketten, Notizpapier, Verpackungsmaterial aus Papier, Papiertischtücher, Druckpapier, Fahrkarten/Eintrittskarten, Einschlagpapier, Geschenkpapier; Verpackungsbeutel aus Papier oder Kunststoff

18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer und -taschen; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Taschen, soweit in Klasse 18 enthalten; Rucksäcke; Büchertaschen, Schulmappen, Schulranzen, Tornister, Schlüsseletuis (Lederwaren); Brieftaschen, Geldbörsen; Brustbeutel, aus Leder; Gürteltaschen, aus Leder; Einkaufstragetaschen; Strandtaschen, Ein-

kaufstaschen; Schlüsseletuis; Schultertaschen; Handtaschen; Sportbeutel, Kleidersäcke für die Reise, Bauch- und Gürteltaschen; Aktentaschen; Pilotenkoffer

25: Bekleidungsstücke, insbesondere Oberbekleidung, Sportkleidung, Freizeitkleidung, Schwimmkleidung, Schlafbekleidung; Schuhwaren und Kopfbedeckungen; T-Shirts; Gürtel; Schals; Jacken; Anzüge; Hosen; Röcke; Strümpfe, Strumpfhosen; Halstücher; Krawatten; Handschuhe; Pullover; Kleider; Blusen; Shirts; Hüte; Kappen; Stiefel; Schuhe; Hausschuhe

28: Spiele, Spielzeug; Unterhaltungsspielgeräte, soweit in Klasse 28 enthalten; Videospiele, soweit in Klasse 28 enthalten; Videospielkonsolen und -automaten mit CD-ROMs, soweit in Klasse 28 enthalten; Videospielkonsolen und -automaten, soweit in Klasse 28 enthalten; Tonausgabespielkonsolen und -automaten, soweit in Klasse 28 enthalten; Brettspiele; Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten

38: Telekommunikation; Ausstrahlung von Film- und Fernsehsendungen oder -programmen, auch im Internet, in Mobilfunk- und in anderen Netzwerken; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen in Datennetzwerken; elektronische Nachrichtenübermittlung; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Bereitstellen von Internetplattformen, nämlich virtuellen Handelsplätzen, Internet-Communities, Chatrooms; Sammeln und Liefern von Nachrichten und Informationen in Datennetzwerken als Dienstleistungen von Presseagenturen

41: Erziehung, Unterricht und Ausbildung; Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Produktion von Rundfunk- und

Fernsehprogrammen; Produktion von Filmen und Live-Unterhaltungssendungen; Produktion von Zeichentrick-, Kino- und Fernsehfilmen; Dienstleistungen von Film- und Fernsehstudios; Kinofilmunterhaltung, Fernsehunterhaltung und Veranstaltung von Live-Unterhaltungsprogrammen und -shows; Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften und Periodika; Produktion von Tanzshows, Musikshows und Preisverleihungsshow; Veranstaltung von Comedy-Shows, Spielshows und Sportveranstaltungen vor Live-Publikum, die direkt übertragen oder zur späteren Ausstrahlung auf Band aufgezeichnet werden; Veranstaltung von Musikkonzerten; Veranstaltung von Musicals; Produktion von Fernsehnachrichten-Shows; Organisation von Talentwettbewerben sowie von Musik- und Fernseh-Preisverleihungsveranstaltungen; Organisation und Präsentation von Unterhaltung in Bezug auf Lebensart und Mode; Auskünfte über Unterhaltung mittels eines weltweiten Computernetzes.

Die Widerspruchsmarke ist geschützt für

09: Motorcycle helmets; clothing of leather or fabric for protection against accidents, irradiation and fire.

12: Tank rucksacks; saddle bags and luggage roles in particular being luggage for motorcycles.

18: Rucksacks.

25: Gloves of leather, animal skins or clothing in particular for fashion and sports; motorcycle gloves; clothing of leather or fabric for motorcycle sports and weather proof clothing; motorcycle shoes and boots; kidney belts for motorcycles.

Die Markenstelle für Klasse 41 hat den Widerspruch durch Beschlüsse vom 2. Dezember 2011 und im Erinnerungsverfahren vom 21. Januar 2013 zurückgewiesen.

Nach der Begründung des Erinnerungsbeschlusses hat die Markenstelle ausgehend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und teilweise identischer Warenlage (Klassen 18, 25) den unter diesen Voraussetzungen gebotenen Zeichenabstand gewahrt gesehen. Insbesondere werde der Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht durch das Substantiv "Helden" geprägt, da die Marke "Neue Helden" als zusammengehöriger Gesamtbegriff, der eine spezifische Personengruppe benennt, zu verstehen sei. Dieser Gesichtspunkt stehe auch der Annahme einer verwechslungsbegründenden gedanklichen Verbindung zwischen den Marken entgegen, zumal der Bestandteil "Helden" als Pluralform auch nicht dem Wortbestandteil "Held" der Widerspruchsmarke entspreche.

In der hiergegen gerichteten Beschwerde der Widersprechenden macht diese eine unzutreffende Bewertung des Bestehens einer "Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn" unter dem Gesichtspunkt eines selbständig kennzeichnenden Bestandteils geltend. Das Publikum könne im Bereich identischer Waren, insbesondere bezogen auf Motorradbekleidung annehmen, die angegriffene Marke zeige eine ggf. besonders modebewusste oder einsteigerorientierte Nebenlinie zur Widerspruchsmarke an. Die Markenstelle habe die warenbezogene Bedeutung des Elements "Neue ..." der angegriffenen Marke verkannt und daher die Frage des Verwechslungsgefahr gegenüber dem Firmenhinweis "Held" unzutreffend bewertet. Die Verwendung der Pluralform "Helden" schließe die Annahme von Verwechslungsgefahr bezogen auf identische Waren nicht aus.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß, die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 vom 2. Dezember 2011 und vom 21. Januar 2013 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

II.

1. Über die Beschwerde kann ohne Durchführung einer mündlichen Verhandlung entschieden werden. Die Beteiligten haben von einem entsprechenden Antrag abgesehen. Es bestanden auch keine Anhaltspunkte für die Sachdienlichkeit einer Verhandlung, § 69 MarkenG.

2. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht das Vorliegen von Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verneint.

Dem Begriff der Verwechslungsgefahr liegt eine Wechselwirkung zwischen allen insoweit im Einzelfall erheblichen Faktoren zugrunde (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma; BGH GRUR 2006, 859, 860 – Malteserkreuz). Daraus ergibt sich hier, dass die angegriffene Marke zur Vermeidung von Verwechslungen einen deutlichen Abstand zur durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke einzuhalten hat, soweit identische Waren der Klassen 18 und 25 betroffen sind.

a) Unter diesen Ausgangsvoraussetzungen hat die Markenstelle bezogen auf den Aspekt unmittelbarer Verwechslungsgefahr zutreffend selbst im Bereich identischer Waren eine hinreichende Zeichenähnlichkeit ausgeschlossen. Wie bereits die Markenstelle ausgeführt hat, prägt nämlich der Bestandteil "Helden" der angegriffenen Marke nicht deren Gesamteindruck. Er wird als integrale Komponente einer sogar als Redensart gängigen begrifflichen Einheit (vgl. z.B. die Parole: "Neue Helden braucht das Land!") wahrgenommen. Bei Vernachlässigung des Attributs "Neue" wäre der Bedeutungsgehalt der Marke substantiell verkürzt, da

die darin liegende Bezugnahme gerade auf ein zeitgemäßes und ggf. verändertes Heldenbild entfiere (s. BGH GRUR 2004, 589, 599 – Kleiner Feigling). Eine Verkürzung oder sonstige auf den Bestandteil “Helden” verengte Verwendung oder Wahrnehmung der angegriffenen Marke ist danach nicht zu erwarten. Der Bestandteil “Neue ...” der angegriffenen Marke steht deswegen einer Verwechslungsgefahr entgegen.

b) Auch eine selbständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils “... Helden” der angegriffenen Marke, auf die die Widersprechende eine unter den gegebenen Umständen hinreichende Zeichenähnlichkeit stützt, kann nicht festgestellt werden.

Auf der Grundlage dieser Rechtsfigur kann im Einzelfall eine mittelbare oder die von der Widerspruchsführerin geltend gemachte “Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn” (zur Einordnung in die Verwechslungsformen vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rn. 432) anzunehmen sein, wenn die jüngere Marke neben anderen Elementen einen mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil enthält und dieser ausnahmsweise in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält (EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 861 – Malteserkreuz).

Die Anwendung dieser Lehre kommt in Umkehrung einer typischen Usurpationslage (s. EuGH, a.a.O. – THOMSON LIFE) zwar auch dann in Betracht, wenn die jüngere Marke das Firmenschlagwort der älteren Marke übernimmt (vgl. BGH GRUR 2009, 484, 491 – Metrobus).

Allerdings sind vorliegend die Anforderungen, unter denen ausnahmsweise aufgrund qualifizierter Anhaltspunkte (s. BPatG GRUR-RR 2009, 96, 99 – FlowParty/flow) eine *selbständig* kennzeichnende Stellung eines Markenbestandteils gegeben ist, bezogen auf den Bestandteil „Helden“ der angegriffenen Marke nicht erfüllt.

Die von der Widersprechenden angeführte Eigenschaft des Wortbestandteils der Widerspruchsmarke, auf die Firma der Inhaberin hinzuweisen, kann an sich eine Grundlage dafür bieten, das korrespondierende Element in der angegriffenen Marke unter diesem Eindruck als selbständig kennzeichnend wahrzunehmen. Dies würde aber voraussetzen, dass der Verbraucher den Begriff „Held“ zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke tatsächlich als Firmenhinweis aufgefasst hat (vgl. BGH, a.a.O., METROBUS; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9 Rn. 424, 422). Zur Bekanntheit des Begriffs „Held“ als Firmenhinweis ist jedoch nichts vorgetragen; auch sind entsprechende Umstände nicht gerichtsbekannt.

Soweit das Wort „Held“ als gängiger Nachname verstanden und dieser Bestandteil der Widerspruchsmarke damit bereits unabhängig von der Benutzungslage als Firmenschlagwort aufgefasst werden sollte (zur Erkennbarkeit als Firmenbestandteil s. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rn. 374), würde dies im Ergebnis keine andere Bewertung tragen. Wie die Markenstelle zu Recht angemerkt hat, führt nämlich die begriffliche Sinneinheit der Marke „Neue Helden“ (s.o.) davon weg, die Komponente „Helden“ als eigenständig kennzeichnend wahrzunehmen (vgl. BGH GRUR 2010, 646, 648 – OFFROAD).

Dies liegt hier umso ferner, als der Bestandteil „Helden“ der angegriffenen Marke in der Verknüpfung mit „Neue ...“ zunächst nicht als Eigenname und Firmenhinweis, sondern im ursprünglichen Begriffssinn „tugendhafte Personen“ aufgefasst wird. Für ein davon abweichendes Verständnis in der Bedeutung „Neue Heldprodukte“ besteht ohne Tatsachenvortrag, der eine ausreichende Bekanntheit der Firma „Held“ ergibt, kein Raum (BGH GRUR 2009, 484, 488 (Nr. 40) – Metrobus).

Die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung kann auch nicht auf den behaupteten warenbezogenen Aussagegehalt der anderen Komponente „Neue ...“ gestützt werden. Der Begriff „Neue Helden“ wird als zusammengehörige Sinneinheit wahrgenommen, in der das Adjektiv „Neue ...“ der Bestimmung des

Bestandteils „Helden“ dient (s.o.). Ein unmittelbar warenbezogenes Verständnis scheidet daher insoweit aus. Die von der Widerspruchsführerin in diesem Zusammenhang zitierte Entscheidung 29 W (pat) 166/04 v. 28. Juni 2004 – WILD NICI/NIKI liegt in der Sache anders, da die Bestandteile *WILD NICI* gerade nicht einen nahe liegenden Gesamtbegriff bilden.

Schließlich ist auch der deutlich wahrnehmbare Unterschied zwischen „Held“ und der Pluralform „Helden“ jedenfalls als verwechslungshemmender Faktor zu werten, wobei das Vorliegen einer selbständig kennzeichnenden Stellung im Allgemeinen die identische Übernahme der älteren Marke voraussetzt (EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 unter (37) – THOMSON LIFE; offener BGH GRUR 2006, 859, 860 – Malteserkreuz). Zumal mit einer abgewandelten Verwendung eines Firmenhinweises, die typischer Weise auf Kontinuität und Optimierung des Wiedererkennungswertes angelegt sind, rechnet das Publikum aber regelmäßig nicht. Die von der Widersprechenden zitierte Entscheidung BPatG 30 W (pat) 112/94 v. 13. November 1995 – Universa/Universum betraf die anders gelagerte Frage unmittelbarer Verwechslungsgefahr.

Andere Anhaltspunkte, die die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils „... Helden“ rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich.

c) Auch eine – von der Rechtsfigur selbständiger Kennzeichnung eines Bestandteils unabhängige – mittelbare Verwechslungsgefahr, auf die die Widersprechende sich zuletzt nicht mehr ausdrücklich bezogen hat, liegt nicht vor.

Sie setzt voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise einen in beiden Marken übereinstimmend enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke werten. Die Widersprechende hat, soweit erkennbar, insbesondere nicht das Publikum an eine Serie von Zeichen gewöhnt, in der „Held“ den Stammbestandteil bildet. Die Zeichenbildung der Widerspruchsmarke, die keine

spezifische Produktkennzeichnung enthält, lässt selbst überhaupt nicht auf die Ausbildung eine Zeichenserie schließen.

Die angegriffene Marke nimmt „Held“ auch gar nicht unmittelbar als Stammbestandteil auf, sondern enthält die Pluralform „... Helden“. Der Wahrnehmung dieses Elements als Zeichenserie, die der Widersprechenden zugeordnet werden könnte, steht auch in diesem Zusammenhang die oben beschriebene Einbindung in einen Gesamtbegriff sowie der dadurch vermittelte herkömmliche Sinngehalt des Begriffs „Helden“ entgegen.

Auch für die Annahme einer sonstigen Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn sind keine Anzeichen gegeben.

Unter Abwägung der einzelnen Faktoren, die das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr beeinflussen, ergibt sich daher, dass diese trotz der Warenidentität bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund des deutlichen Zeichenabstands zu verneinen war. Erst recht gilt dies bei deutlicherem Warenabstand. Dass das angegriffene Zeichen geeignet sein mag, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen zu wecken, reicht nicht aus (Ströbele/Hacker, a.a.O., Rn. 442).

3. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

Dr. Albrecht

Kruppa

Schmid

Hu