

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 86/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
17. Mai 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 22 482

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 17. Mai 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, den Richter Dr. Vogel von Falckenstein und den Richter Guth beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Gegen die für „Dienstleistungen der Telekommunikation und der interaktiven Television“ eingetragene Wortmarke

SWIFTCALL

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren internationalen Wort-Bild-Marke IR 540 710

siehe Abb. 1 am Ende

die für die Dienstleistungen „Services de télécommunication rendus à des institutions financières au moyen d'un réseau d'ordinateurs, ainsi qu'informations concernant les services précités“ in der Bundesrepublik Deutschland Schutz genießt.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluß vom 12. Februar 1999 zurückgewiesen, weil keine Gefahr der Verwechslung der beiden Marken im Verkehr bestehe. Nach ihrer Auffassung seien zwar die Dienstleistungen teilweise identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich, und der Widerspruchsmarke komme normale Kennzeichnungskraft zu, aber die Marken seien noch genügend verschieden. Der Gesamteindruck sei ohnehin ungleich. Davon abgesehen sei die Widerspruchsmarke zwar durch „SWIFT“ geprägt, die jüngere Marke jedoch nicht. Zwar sei der Wortteil der Widerspruchsmarke in ihr identisch enthalten und der übereinstimmende Wortanfang betont. Das Wort „SWIFT“ in der Widerspruchsmarke sei aber kennzeichnungsschwach; es handele sich um ein Grundwort der englischen Sprache, weshalb die Gemeinsamkeiten der Marken bei „SWIFT“ auf allenfalls kennzeichnungsschwache Teile beschränkt sei. Auch begrifflich gebe das hinzugefügte „CALL“ der jüngeren Marke einen anderen, eigenständigen Sinn, es handele sich dann um „schnell anrufen“, „schneller Anruf“, was dazu führe, daß der Verkehr die Nachsilbe „CALL“ nicht ignoriere. Zwar sei auch „CALL“ kennzeichnungsschwach, gleiche aber darin „SWIFT“. Es bestehe auch keine assoziative Verwechslungsgefahr; die Widersprechende habe zum Seriencharakter des Wortteils „SWIFT“ nichts vorgebracht, die gesamtbegriffliche Einbindung von „CALL“ in der jüngeren Marke stehe dem auch entgegen.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde macht die Widersprechende zunächst eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltend. Die Widersprechende sei Inhaberin einer identischen, zugleich sehr ähnliche Dienstleistungen betreffenden nationalen Marke gewesen, die schon 1983 kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden sei und die sie später aufgegeben habe. Inzwischen sei der Bekanntheitsgrad der Marke nochmals gesteigert, wozu die Widersprechende Nachweise vorlegt. Was die Marken betreffe, so sei in der jüngeren Marke „CALL“ für „Anruf“ deutlich sachbeschreibend, hingegen „SWIFT“ nicht kennzeichnungsschwach. Letzteres sei auch kein Grundwort der englischen

Sprache und wirke auf den Verkehr phantasievoll. Deshalb sehe er in der jüngeren Marke die Aussage „SWIFT-Anruf“ und keine gesamtbegriffliche Einheit.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und
die angegriffene Marke zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet die erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die ohnehin nur die Gesamtmarke betreffe, also den Bildbestandteil „Weltkugel“ mit einschlieÙe. Die beiderseitigen Dienstleistungen seien nur entfernt ähnlich; so richte sich die Widerspruchsmarke an den Fachverkehr, die angegriffene Marke an das allgemeine Publikum. Den Wortteil der national angemeldeten Vorgängermarke der Widerspruchsmarke habe das Patentamt sogar für schutzunfähig und nicht eintragbar gehalten.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, in der Sache bleibt sie jedoch ohne Erfolg. Es besteht keine Gefahr von Verwechslungen der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Nach der Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchst. B der Markenrechtsrichtlinie durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR Int 1998, 56, 57

„Sabèl/Puma“), die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei maßgeblichen Umständen gehören insbesondere der Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke, die gedankliche Verbindung, die das jüngere Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen (vgl. Markenrechtsrichtlinie, 10. Erwägungsgrund). Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen, wobei insbesondere die sie dominierenden und die sie unterscheidenden Elemente zu berücksichtigen sind. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. BGH GRUR 1996, 198 „Springende Raubkatze“; BGHZ 131, 122, 124f. „Innovadiclophont“). Schließlich impliziert die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann ein höherer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen durch einen geringeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876f. „Canon“; BGH GRUR 1999, 731 „Canon II“; GRUR 1999, 995, 997 „HONKA“). Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend keine Verwechslungsgefahr gegeben.

Die allgemeinen Telekommunikationsdienstleistungen der angegriffenen Marke umfassen die spezielleren der Widerspruchsmarke. Sie sind somit identisch, was im Ausgangspunkt einen deutlichen Markenabstand erfordert. Dagegen besteht bei den ebenfalls beanspruchten Dienstleistungen auf dem Gebiet des Fernsehens allenfalls mittlere Ähnlichkeit. Das Angebot fachspezifischer Telekommunikation nach Maßgabe der Widerspruchsmarke richtet sich entgegen der Meinung der Widersprechenden ausschließlich an Fachleute, nicht an das breite Publikum.

Zwar können wohl zu letzterem auch die Anwender des SWIFT-Systems in den Geldinstituten und Unternehmen zählen, die jedoch keine Nachfrager der angebotenen Dienstleistungen sind, sondern in ihrem Unternehmen nur von dem zur Verfügung gestellten System Gebrauch machen. Die Dienstleistung der Widerspruchsmarke richtet sich vielmehr an die Geschäftsführungen und Fachabteilungen, die über die Frage zu entscheiden haben, ob und in welcher Weise das Unternehmen an dieser speziellen, fachgebundenen Telekommunikationsart teilnimmt. Die darin tätigen Fachleute sind üblicherweise über Marken auf diesem speziellen Fachgebiet gut unterrichtet und begegnen aufmerksam neuen Kennzeichnungen auf ihrem Gebiet.

Der Senat geht von der behaupteten, allerdings bestrittenen erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus, die aus dem Wortbestandteil „S.W.I.F.T.“ abzuleiten ist. Zwar bezieht sich die erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke grundsätzlich auf die Gesamtmarke. Aber auch Markenteilen - hier „S.W.I.F.T.“ - wird nicht grundsätzlich die Fähigkeit abgesprochen, kennzeichnend zu wirken (s. BGH GRUR 1962, 522, 524 „Ribana“; Ingerl-Rohnke, MarkenG, § 14 Rdn. 224 m.w.N.). Demnach wird dieser Wortbestandteil insbesondere bei klanglicher Übermittlung im Vordergrund stehen, zumal der Bildbestandteil - die Weltkugel - als häufig verwendetes Bildsymbol weitgehend verbraucht ist. Dem Senat ist bekannt, daß das SWIFT-System von einer großen Zahl von Geldinstituten im Inland - den Adressaten der Marke - verwendet wird. Wenn demgegenüber die Inhaberin der angegriffenen Marke sogar eine von Hause aus bestehende Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend macht und sich dabei auf eine ältere Entscheidung des Patentamts stützt, berücksichtigt sie nicht, daß dieser Markenbestandteil mehrdeutig ist, weil man auch nach früherem Recht die Buchstabenfolge „S.W.I.F.T.“ nicht nur als eine Folge von je schutzunfähigen Einzelbuchstaben hätte interpretieren können, sondern sie zwanglos auch als „swift“ hätte lesen und im Übrigen auf Schutzfähigkeit prüfen können. Bei Berücksichtigung all dieser Umstände sind an den Markenabstand keine erhöhten, sondern

eher nur mittlere Anforderungen zu stellen, denen die angegriffene Marke gerecht wird.

Bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist grundsätzlich auf den Gesamteindruck der gegenüberstehenden Marken abzustellen (st. Rspr., vgl. BGH BIPMZ 1997, 28 f. „Joy“-„Foot-Joy“; Mitt. 1996, 285 f. „Sali Toft“), der hier aufgrund unterschiedlicher Markenformen - Wortmarke gegenüber Wort-/Bildmarke - und auffallend differierender Länge des Markenworts „SWIFT-CALL“ gegenüber „S.W.I.F.T.“ in jeder Hinsicht unterschiedlich ist und Verwechslungen genügend ausschließt.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Übereinstimmung prägender Markenbestandteile besteht ebenfalls nicht. Zwar kann ausnahmsweise einem Markenbestandteil eine besondere, eine Kombinationsmarke prägende Wirkung beigemessen werden und dann eine Verwechslungsgefahr auf die Ähnlichkeit dieses Bestandteils mit einer anderen Bezeichnung gestützt werden (BGH Mitt. 1996, 285 f. „Sali Toft“). Eine solche prägende Wirkung eines Zeichenteils, vorliegend die Buchstabenfolge „SWIFT“, setzt jedoch regelmäßig voraus, daß er die anderen Bestandteile der Kombinationsmarke an Kennzeichnungskraft überragt und der Verkehr den weiteren Markenteilen daneben keine besonderen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren entnimmt (BGH GRUR 1976, 353, 354 „COLORBOY“; GRUR 1996, 198, 200 „Springende Raubkatze“).

Insofern wird die Widerspruchsmarke fraglos durch „S.W.I.F.T.“ geprägt. Diese mehrdeutige Buchstabenfolge läßt sich ohne weiteres als „SWIFT“ lesen, zumal beschreibende Anklänge an das Eigenschaftswort „swift“ (insbes. für „schnell“, „flink“, s. Langenscheidt, Handwörterbuch Englisch, 1988, zu diesem Stichwort) auch angesichts der den Zahlungsverkehr beschleunigenden speziellen Telekommunikationsdienstleistungen der Widerspruchsmarke naheliegen. Beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteil in einer Marke mißt der Verkehr dem

Wort ohnehin in aller Regel prägende Bedeutung zu (BGH GRUR 1996, 198, 200 „Springende Raubkatze“), zumal vorliegend die bildlich stilisierte Weltkugel, wie schon ausgeführt, nicht mitkennzeichnend wirkt.

Die angegriffene Marke wird indessen nicht durch den Wortteil „SWIFT“ geprägt. Die Sprache im Telekommunikationsbereich wird allgemein erheblich vom Englischen bestimmt, und dies gilt vorliegend um so mehr, als mit den Vergleichsmarken ausschließlich inländische Fachkreise befaßt sind. Ihnen ist die von der Markenstelle zutreffend ermittelte englische Bedeutung der Teilwörter „Swift“ und „Call“ sofort einsichtig. Das gilt auch für die sprachüblich vorgenommene Kombination der Marke, die zum neuen Gesamtbegriff „schneller Anruf/Schnellanruf“ führt. Dieser Inhalt wirkt auf den Verkehr trotz gewisser werbemäßiger Berühmung zur Charakterisierung der Telekommunikationsdienstleistungen der jüngeren Marke auch plausibel. Es handelt sich um eine sinnfällige Kombination von Eigenschaftswort und Hauptwort mit jeweils deutlich beschreibender Aussage. Zudem sind beschreibend wirkende Komposita mit „swift-“ nicht unüblich, wie die Wortbildung „swiftair“ für einen schnellen Zustelldienst zeigt (v. Eichborn, Die Sprache unserer Zeit, Englisch-deutsch, 1990 zum entspr. Stichwort). Die angegriffene Marke ist demnach aus zwei kennzeichnungsschwachen Elementen aufgebaut, denen jeweils die Eignung fehlt, eine Marke zu prägen. Die gegenteilige Annahme der Widersprechenden geht fehl. Die Feststellung der prägenden Wirkung eines Markenteils hat nicht mit Blick auf die Gegenmarke zu erfolgen, da diese Wirkung sich allein aus der Struktur der betreffenden Marke selbst ergibt (BGH GRUR 1996, 198, 199 „Springende Raubkatze“; GRUR 2000, 233, 234 „RAUSCH/ELFI RAUCH“). Wenn die Markenelemente dann einander an (zudem schwacher) Kennzeichnungskraft bloß gleichwertig sind und die angegriffene Marke auch insgesamt ein eher geringes kennzeichnendes Niveau aufweist, hat der Verkehr keinen Anlaß, gerade das erläuternde Attribut „SWIFT“ herauszugreifen und das nach dem Spachsinn wichtigere Substantiv „CALL“ zu vernachlässigen. Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, wird er die jüngere Marke regelmäßig voll-

ständig als „SWIFTCALL“ zitieren, was die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen der Marken ausschließt.

Aber auch eine Gefahr assoziativer Verwechslungen der Marken besteht nicht. Das Wort „S.W.I.F.T.“ bzw. „SWIFT“ mag sich zwar als gemeinsamer Stammbestandteil einer Zeichenserie der Widersprechenden eignen. So gibt es im Umfeld der Marke auch den zugehörigen „SWIFT-Code“ der Teilnehmer am SWIFT-System, der allerdings, soweit ersichtlich, nicht als Marke eingetragen ist. Jedoch fehlt erkennbar eine Zeichenserie der Widersprechenden, an der sich ablesen ließe, daß die Widerspruchsmarke wenigstens die Grundform einer im weiteren aus Komposita mit „SWIFT-“ gebildeten Serie darstellt. Somit ist nicht erkennbar, daß sich die angegriffene Marke in eine „SWIFT“-Zeichenserie der Widersprechenden einordnet.

Zu einer Auferlegung von Kosten gem. § 71 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Meinhardt

Dr. Vogel von Falckenstein

Guth

CI

Abb. 1

