

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 190/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 19 852

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. September 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, die Richterin Pagenberg und den Richter Guth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Mai 1999 aufgehoben.
2. Der Widerspruch aus der Marke 2 008 716 wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Gegen die für die Dienstleistungen

"Entwicklung, Inbetriebnahme und Wartung von aus Hard- und Software bestehenden Komplettlösungen zur Durchführung und Auswertung von Last- und Funktionstests in Mobilfunknetzen"

eingetragene Wort-Bildmarke Nr. 395 19 852

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Marke Nr. 2 008 716

siehe Abb. 2 am Ende

die für die Dienstleistungen

// Sprachkommunikation
zwischen den im Telefondienst betriebenen Endstellen untereinander und von und zu öffentlichen Telefonstellen (Telefondienst); Übermittlung maschinenschriftlicher Texte zwischen nichtöffentlichen Endstellen untereinander und von und zu öffentlichen Endstellen (Telexdienst, Teletextdienst); Übermittlung von Fernkopien zwischen kompatiblen Endstellen (Telefaxdienst); Übermittlung von Texten und grafischen Darstellungen zur Wiedergabe auf Bildschirmgeräten (Bildschirmtextdienst); Übermittlung von

Daten zwischen Datenendstellen, Anpassungsdienstleistungen für Verbindungen zwischen nicht kompatiblen Endstellen, Dienstübergänge vom und zum Übermittlungsdienst für maschinenschriftliche Texte (Datenübermittlungsdienst); Übermittlung von Funkrufsignalen zu Funkrufendeinrichtungen (Funkrufdienst); Übermittlung schriftlicher Nachrichten, die ein Absender an das Dienstleistungsunternehmen mit der Bestimmung übergeben hat, sie dem Empfänger als Telegramm zuzustellen (Telegrammdienst); Übermittlung von Bildern zwischen kompatiblen Endstellen (Bildübermittlungsdienst); Übermittlung von Informationen beim Fernanzeigen, Fernmessen, Fernschalten und Ferneinstellen (Fernwirkinformation) zwischen als Fernwirkleitstelle betriebenen Endstellen und einer bestimmten Gruppe von Endstellen, die als Fernwirkaußenstellen betrieben werden (Fernwirkdienst); Übermittlung von Texten und Bildern von Nachrichtenagenturen zu Zeitungsunternehmen, öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Rundfunkveranstaltern und Behörden (Übermittlungsdienst für Presseinformationen); Nachrichtenübermittlung für Zwecke des Warndienstes (Übermittlungsdienst für den Warndienst); Übermittlung von Nachrichten eines bestimmten Absenders von Sendefunkstellen zu Empfängern, die zur Aufnahme dieser Nachrichten berechtigt sind (Funknachrichten an einer oder mehreren Empfänger); Übermittlung von der Sicherheit der Seeschifffahrt dienenden Nachrichten über Küstenfunkstellen (besonderer Funkdienst für die Seeschifffahrt). //

im Markenregister eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 7. Mai 1999 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, weil die Gefahr von Verwechslungen der jüngeren Marke mit der älteren Marke bestehe. Der Widerspruch sei zulässig, obwohl die Widerspruchserklärung von einem Dr. F... "in Vertretung für M..." unterzeichnet worden sei, denn in Fällen, in denen ein Angestellter eines Verfahrensbeteiligten auftrete, werde

amtsseitig ein derartiges Innenverhältnis nicht näher geprüft, wenn wie hier zuverlässig die Identität und Person des Unterschreibenden erkennbar seien. Auch sei die Schriftform des Widerspruchs gewahrt. Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen lägen im mittleren Ähnlichkeitsbereich, so daß die jüngere Marke einen durchschnittlichen Abstand zur Widerspruchsmarke einhalten müsse, der hier nicht mehr gegeben sei. Die prägenden Wortbestandteile der Marken "T-COM" und "Telekom" kämen sich klanglich nahe, denn die wenig auffälligen Unterschiede seien unbetont und befänden sich in der Wortmitte. Der Bestandteil "Telekom" der Widerspruchsmarke habe, selbst wenn er ursprünglich schutzunfähig gewesen sei, Verkehrsgeltung erlangt und könne darum kollisionsbegründend wirken.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Der Widerspruch sei mangels Schriftlichkeit unzulässig, da ihn eine Person unterzeichnet habe, deren Vertretungsberechtigung trotz Bestreitens nicht nachgewiesen worden sei. Auch im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt müsse im Falle des Bestreitens die Vollmacht eines Angestellten nachgeprüft werden. Außerdem liege eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor, weil die Erwiderung der Widersprechenden auf die Widerspruchsbegründung ihr - der Inhaberin der angegriffenen Marke - erst mit dem Beschluß der Markenstelle zugestellt worden sei. Die Marken seien aus Rechtsgründen nicht verwechselbar, denn "Telekom" sei für die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke beschreibend bzw. äußerst kennzeichnungsschwach, präge den Gesamteindruck nicht und könne daher Verwechslungen nicht begründen. Die von der Markenstelle angenommene Verkehrsgeltung könne nicht berücksichtigt werden, da diese bereits am Anmeldetag der jüngeren Marke hätte gegeben sein müssen, was aber nicht der Fall gewesen sein könne, weil damals die Deutsche Telekom erst gegründet worden sei. Auch heute sei keine Verkehrsgeltung gegeben, weil die Widersprechende stets als "Deutsche Telekom" auftrete, um sich von anderen Anbietern, die ebenfalls "Tele(k)com" im Firmennamen hätten, abzuheben. Ein Eintrag im "DUDEN", auf den die Marken-

stelle abgestellt habe, reiche als Beleg für die Verkehrsdurchsetzung nicht aus. Im übrigen kenne der Verkehr mehrere Unternehmen mit dem Bestandteil "Tele(k)com", so daß der Verkehr auf unterscheidende Merkmale achte und somit die Unterschiede zwischen den Markenwörtern zur Unterscheidung ausreichen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 2 008 716 zurückzuweisen.

Die Widersprechende hat sich im Verfahren vor dem Bundespatentgericht weder geäußert noch Anträge gestellt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zulässig und hat in der Sache auch Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken nicht die Gefahr von Verwechslungen (§§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 2 Nr. 2, 43 Abs 2 MarkenG).
2. Der Senat kann allerdings im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt keine Verfahrensfehler feststellen, die zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses führen. Der Widerspruch wurde von einer Person unterzeichnet, die erkennbar Angestellter der Widersprechenden ist.

Nach § 76 Abs. 3 Satz 1 MarkenV gilt die Wahrnehmung der Interessen eines Beteiligten durch einen Arbeitnehmer nicht als Bevollmächtigung im Sinne des § 76 Abs. 1 MarkenV, der die Bevollmächtigung von Personen betrifft, die nicht Arbeitnehmer des Verfahrensbeteiligten sind und die gemäß § 77 Abs. 1 MarkenV eine Vollmacht vorzulegen haben, sofern es sich nicht um Patent- oder Rechtsanwälte handelt. Im Falle der Wahrnehmung der Interessen durch einen Arbeitnehmer wird dessen Vollmacht nicht überprüft (§ 76 Abs. 3 Satz 2 MarkenV), wenn wie hier deutlich Person und Arbeitnehmereigenschaft erkennbar wird und auch keine ernsthaften Gesichtspunkte gegen eine Vertretungsmacht sprechen. Im übrigen ist im weiteren Verlauf des Verfahrens von der Widersprechenden detailliert dargelegt worden, daß der Unterzeichner des Widerspruchs, der als Prozeßbevollmächtigter für die Widersprechende im Verfahren vor dem Bundespatentgericht auftritt und eine Vollmacht eingereicht hat, auch zur Einlegung des Widerspruchs bevollmächtigt war. Die Schriftform des Widerspruchs ist durch die Unterschrift gewahrt. Eine Verletzung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG, § 59 Abs. 2 MarkenG) durch die Markenstelle, die im übrigen durch die Möglichkeit einer Stellungnahme vor dem Senat geheilt werden kann, liegt ebenfalls nicht vor, denn die Erwiderung auf die Widerspruchsentgegnung, die der Markeninhaber erst mit dem angefochtenen Beschluß zugestellt worden ist, enthält nur rechtliche Ausführungen nicht völlig neuer Art und keine neuen Tatsachen (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 59 Rn. 12).

3. Nach Auffassung des Senats sind die Marken nicht verwechselbar.

- 3.1 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 maßgebenden 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 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 1996, 198 "Springende Raubkatze"; BGHZ 131, 122, 124 f. "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 geringerer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. "Canon"; GRUR 1999, 731 "Canon II"; GRUR 1999, 995, 997 "HONKA"). Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen nicht gegeben.

- 3.2 Da die von der Inhaberin der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren erhobene Benutzungseinrede nach "§ 41" (offensichtlich gemeint: § 43) Abs. 1 Satz 1 MarkenG nicht zulässig ist, weil zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der jüngeren Marke die Widerspruchsmarke noch nicht fünf Jahre eingetragen war, und die Erklärung wegen der ausdrücklichen An-

gabe "Abs 1 Satz 1" auch nicht als Bestreiten der Benutzung nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ausgelegt werden kann, ist hinsichtlich der Dienstleistungen der Widerspruchsmarke von der Registerlage auszugehen. Nach der Registerlage sind die Dienstleistungen der angegriffenen Marke speziell und wenden sich an Fachleute, so daß sich die Marken nur bei diesen Verkehrskreisen begegnen können, was Verwechslungen eher entgegenwirkt. Jedoch können die Marken den angesprochenen Verkehrskreisen in Verbindung mit relativ ähnlichen Dienstleistungen begegnen (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 9 Rn 14, 69, 71). Insgesamt sind an den Abstand der jüngeren zur älteren Marke deshalb mittlere Anforderungen zu stellen, die eingehalten werden.

- 3.3 Die Marken sind in ihrer Gesamtheit wegen der deutlich unterschiedlichen graphischen Ausgestaltung nicht verwechselbar. Verwechslungen kommen allenfalls zwischen den Wortbestandteilen "T-COM" und "Telekom" in Betracht. Allerdings handelt es sich bei dem Wort „Telekom“ in der älteren Marke um einen schutzunfähigen oder jedenfalls äußerst kennzeichnungsschwachen Markenbestandteil, auf den aus Rechtsgründen im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht gestützt werden kann. "Telecom" bzw. "TELECOM" stellt als Abkürzung für "telecommunications" in der Fachsprache Englisch eine unmittelbar beschreibende Angabe für Telekommunikationsdienstleistungen dar und ist in dieser Bedeutung in vielen einschlägigen Lexika nachweisbar (Koblischke, Lexikon der Abkürzungen, Bertelsmann 1994, Peter Wennrich, Anglo-amerikanische und deutsche Abkürzungen in Wissenschaft und Technik, 1. Aufl. München - New York 1978; Schulze, Computerkürzel, Rowohlt 1998, jeweils Stichwort "TELECOM"). Außerdem gibt es heute eine Vielzahl auch in Deutschland tätiger und/oder bekannter Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen und -geräten, die den Bestandteil "Tele(k)com" in ihrer Bezeichnung führen, wie etwa Telekom Austria, AS Telekom GmbH, ACC Telecom, Alpha Telecom

Deutschland, COLT Telecom GmbH, CTG Central Telecom Germany GmbH, Esprit Telecom Deutschland GmbH, First Telecom, German Telecom, Hutchison Telecom, interoute Telecom Deutschland GmbH, Median Telecom GmbH, Mistral Telecom, Mox Telecom, Star Telecom, WorldLine Telecom. Zwar werden die eingeführte Abkürzung und die entsprechenden Teile der Firmenbezeichnung im allgemeinen mit "C" und nicht wie der Wortbestandteil der Widerspruchsmarke mit "k" geschrieben. Diese Unterschiede in der Schreibweise sind für die angesprochenen Verkehrskreise jedoch unerheblich. Gerade bei Ausdrücken, die in der englischen und deutschen Sprache ähnlich sind und die die gleichen, meist lateinischen Wurzeln haben, ist es üblich, gelegentlich c und k auszutauschen, nicht zuletzt, um bei grenzübergreifenden Dienstleistungen wie der Telekommunikation den Eindruck von weltweiter Tätigkeit zu suggerieren und dem allgemeinen Trend zu englischen Ausdrücken auf diesen Gebieten zu folgen, in denen Englisch ohnehin die Fachsprache ist. Im übrigen läßt sich in neuerer Zeit auch die Verwendung der Abkürzung "Telekom" (mit k) für "Telekommunikation" nachweisen (Meldungen in Yahoo! Finanzen: 12. September 2000 Überschrift: "Telefonica-Tochter Wien will UMTS-Lizenz.., " im Text: „Der in Wien ansässige Telekom- und Internetbetreiber European Telecom "; Überschrift: „Vodafone verhandelt exklusiv mit Wind über Infostrada“, im Text:...".... verhandelt ... mit dem italienischen Telekom-Konsortium Wind"; vom 13. September 2000 Überschrift: "EU-Kommission billigt Zusammenschluß am spanischen Telekom-Markt"; Überschrift: "Telefonica kaufen - Kreissparkasse Pinneberg", im Text: "Telefonica (.....) ist der größte Telekom-Operator im spanisch- und portugiesischsprachigen Raum."). Bei der häufig vorkommenden klanglichen Wiedergabe der Marken, bei der es in erster Linie zu Verkürzungen der Marken auf ihre Wortbestandteile kommt, ist der Unterschied in der Schreibweise ohnehin nicht bemerkbar.

Der Senat kann keine Anhaltspunkte für eine von der Markenstelle angenommene amtsbekannt offenkundig intensive Benutzung und gesteigerte Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils der Widerspruchsmarke erkennen. Anders als wohl im Fall 24 W (pat) 228/97, in dem eine Verwechslungsgefahr einer Marke mit dem Bestandteil "T-COM" mit der Widerspruchsmarke angenommen worden ist, ist hier die Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung bestritten. Auch würde eine etwa unbestrittene oder liquide intensive Benutzung der Widerspruchsmarke, die ein stilisiertes Posthorn und u.a. Zeichenelemente (das magentafarbene T und die "Digits" genannten Quadrate) enthält, von der die Widersprechende - wie dem Senat aus anderen Verfahren bekannt ist - behauptet, sie seien als Hinweis auf die Widersprechende überdurchschnittlich bekannt, noch nicht den Schluß erlauben, daß eine Steigerung der Kennzeichnungskraft auch und gerade für den isolierten Wortbestandteil "Telekom" vorliegt, zumal nach Kenntnis des Senats die Widersprechende üblicherweise unter der Bezeichnung "Deutsche Telekom" auftritt. Außerdem ist hinsichtlich einer Stärkung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auf den Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke abzustellen (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rn. 184; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 9 Rn 21, 138), im vorliegenden Fall also auf den Mai 1995. Zu diesem Zeitpunkt aber besaß die Widersprechende auf dem Gebiet der Telekommunikation in der Bundesrepublik Deutschland noch ein Monopol. Erst ab dem 1. Januar 1998 waren außer der Widersprechenden bzw. deren Rechtsvorgängerin noch andere Wettbewerber zugelassen. So lange die Monopolstellung bestand, war jedoch auch eine Verkehrsdurchsetzung nicht möglich (Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 8 Rn. 131; vgl. auch BGH GRUR 1960, 83, 85, 86 "Nährbier" für die Frage der Verkehrsgeltung von Ausstattungen), was für den im wesentlichen gleich gelagerten Sachverhalt der Steigerung der Kennzeichnungskraft ebenso gelten muß.

- 3.4 Es kann im vorliegenden Fall letztlich aber dahingestellt bleiben, ob der Bestandteil "Telekom" der Widerspruchsmarke auf dem Gebiet der Telekommunikation als Hinweis auf die Beschaffenheit der Dienstleistungen völlig schutzunfähig war bzw. ist, wofür die Fundstellen bei Yahoo! Finanzen sprechen (kollisionsbegründende Markenbestandteile müssen auch noch zum Zeitpunkt der Entscheidung schutzfähig sein - vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl. § 9 Rn 138; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rn. 184), oder ob sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus den oben genannten Gründen auf die Schreibung mit c beschränkt, weil darin die den markenrechtlichen Schutz begründende Abwandlung liegt (vgl. dazu etwa BGH GRUR 1989, 349, 350 "ROTH-HÄNDLE - KENTUCKY/Cenduggy"; GRUR 1989, 264, 265 „REYNOLDS R1/EREINTZ; GRUR 1990, 681, 684 "Schwarzer Krauser"; GRUR 1996, 128, 131 "Plak Guard / GARD"; vgl. auch BGH WRP 2000, 529, 532 "ARD-1"; BPatG MarkenR 2000, 103, 106 "Netto 62"). Jedenfalls geht selbst bei unterstellter Schutzfähigkeit dieses Wortes der Schutzzumfang nicht über die Eigenart der Schreibweise hinaus und der Bestandteil kann nicht kollisionsbegründend mit einem an die schutzunfähige Angabe in anderer Weise angelehnten Wort wirken (vgl. dazu die Grundsätze in BGH "ARD-1" a.a.O.; BPatG "Netto 62" a.a.O.; Althammer/Ströbele, Klaka, Markengesetz, 5. Aufl § 9 Rn 125; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rn 199).
- 3.5 Es ist auch nicht damit zu rechnen, daß die jüngere Marke mit der Widerspruchsmarke gedanklich in Verbindung gebracht wird, denn es fehlt an einem gemeinsamen eigenständigen Stammbestandteil mit Hinweischarakter auf den Betrieb der Widersprechenden (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 9 Rn 180, 182, 186). Wegen der Kennzeichnungsschwäche (bzw. der Schutzunfähigkeit) des allein als kollisionsbegründend in Betracht kommenden Bestandteils "Telekom" liegt der Schluß fern, daß die beiden Marken Bestandteile einer Serie von Kennzeichnungen der

Widersprechenden seien oder daß es sich bei der Anmelderin und der Widersprechenden um wirtschaftlich oder organisatorisch in Zusammenhang stehende Unternehmen handele (vgl. dazu Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 9 Rn 186, 191, 197).

4. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Meinhardt

Pagenberg

Guth

Cl

Abb. 1



Abb. 2

