

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 199/01

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
4. Dezember 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 55 578

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 4. Dezember 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin Dr. Hock

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Die am 15. April 1998 eingetragene Marke 397 55 578

BrandCom

ist für die Dienstleistungen

"Werbung; gestalterische, künstlerische und textliche Umsetzung und Design von Marketing- oder Werbemaßnahmen; Untersuchung existierender Marken-Images und Marken-Profile, Entwicklung und Weiterentwicklung von neuen oder bestehenden Marken-Images und Marken-Profilen, Konzeption und Realisierung von Maßnahmen zur Veränderung von Marken-Images und Marken-Profilen; Marketing; Public Relations; Pressearbeit; Beratung bei der Entwicklung und Umsetzung von Marketingkonzepten, Werbung und PR"

bestimmt. Widerspruch erhoben hat der Inhaber der rangälteren Marke 396 13 136

BRAND COPY

die für die Dienstleistungen Werbung und Marketing eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluß vom 26. April 2001 wegen fehlender Verwechslungsgefahr gemäß §§ 9 Abs 1 Nr 2, 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, daß trotz teilweiser Identität der Dienstleistungen und unter Berücksichtigung einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die sich gegenüberstehenden Zeichen ausreichende Unterschiede aufwiesen um Verwechslungen auszuschließen. Dies gelte sowohl in schriftbildlicher als auch in klanglicher Hinsicht. Der in beiden Marken übereinstimmende Bestandteil "Brand" sei rein beschreibend und präge den Gesamteindruck der Marken nicht. Aus diesem Grund komme auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr nicht in Betracht.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Er trägt vor, daß die Marken sowohl schriftbildlich als auch klanglich so ähnlich seien, daß von einer Verwechslungsgefahr auszugehen sei. Zumindest bestehe jedoch eine assoziative Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens. Zwar sei der Bestandteil "Brand" eine beschreibende Angabe, dies schließe die Annahme eines Serienzeichens jedoch nicht aus, weil auch die weiteren Wortbestandteile rein beschreibende Angaben seien, der Wortaufbau denselben Prinzipien folge und der Beschwerdeführer bereits mehrere in dieser Art gebildete Serienzeichen als Marken verwende. Den beteiligten Verkehrskreisen, vorwiegend Fachleuten, sei vor allem die Bezeichnung "Brandfactory" des Widersprechenden bekannt.

Der Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er trägt vor, daß die Widerspruchsmarke durch Drittzeichen im Bereich der gleichen oder eng benachbarten Branchen geschwächt sei, die ebenfalls den Begriff "Brand" enthielten. Somit sei von einer geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Die sich gegenüberstehenden Marken unterschieden sich sowohl klanglich als auch schriftbildlich erheblich. Eine assoziative Verwechslungsgefahr komme aufgrund der Häufigkeit von Marken mit dem Bestandteil "Brand" in der Dienstleistungsklasse 35 nicht in Betracht. Die Bezeichnung "Brandfactory" sei schließlich nicht bekannt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist nicht begründet. Auch der Senat hält die Gefahr von Verwechslungen der sich jeweils gegenüberstehenden Marken gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG nicht für gegeben. Die Markenstelle hat den Widerspruch daher zu Recht gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zunächst von der Identität oder Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Marken einerseits und andererseits von der Identität oder Ähnlichkeit der von den beiden Marken erfaßten Dienstleistungen ab, wobei von dem Leitbild eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers auszu-

gehen ist (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 – Lloyd; BGH GRUR 2000, 506, 508 – ATTACHÉ/TISSERAND). Darüber hinaus sind alle weiteren Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, insbesondere die Kennzeichnungskraft der älteren Marke (EuGH aaO – Lloyd, EuGH GRUR 1998, 922, 923 – CANON; BGH aaO – ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 1999, 995, 997 – HONKA). Dabei stehen die verschiedenen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr heranzuziehenden Faktoren in einer Wechselwirkung, so daß z.B. ein geringerer Grad an Markenähnlichkeit durch eine höhere Kennzeichnungskraft der älteren Marke oder durch einen höheren Grad an Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit ausgeglichen werden kann (stRsp vgl. EuGH aaO – CANON; BGH GRUR 2000, 603, 604 – Cetof/ETOP).

1. Nach diesen Grundsätzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht nicht bejaht werden.

a) Die beiderseitigen Dienstleistungen liegen zwar im engeren Ähnlichkeits- bzw. im Identitätsbereich.

b) Zu Gunsten des Widersprechenden geht der Senat für die Prüfung der Verwechslungsgefahr ferner von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus.

c) Die angegriffene Marke hält jedoch trotz eines entsprechend strengen Maßstabs (vgl. BGH GRUR 1999, 735, 736 – MONOFLAM/POLYFLAM) den zum Ausschluß der Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke "BRAND COPY" in jeder Richtung ein.

Beide Marken haben zwar den Wortanfang "Brand" gemeinsam. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang jedoch, daß der Begriff "Brand" – was der Widersprechende auch eingeräumt hat - gerade in der Klasse 35 sehr häufig vorkommt (vgl. Marken-Lexikon, 2001, S 1622 ff.) und deshalb entsprechend ver-

braucht ist. Die beteiligten Verkehrskreise werden daher ihre Aufmerksamkeit mehr auf die weiteren Bestandteile der Marken richten.

Unter diesen Umständen weisen die Marken genügend Abweichungen auf. Bei der Aussprache beider Zeichen bestehen erhebliche Unterschiede. Die dreisilbige Widerspruchsmarke hat einen anderen Betonungsrhythmus als die zweisilbige angegriffene Marke und das stumme "m" bzw. das "PY" am Wortende weichen klanglich auffallend voneinander ab.

Bei einem Vergleich der Zeichen in schriftbildlicher Hinsicht fällt ins Auge, daß die Widerspruchsmarke aus zwei Worten besteht, die angegriffene Marke lediglich aus einem Wort. Die Widerspruchsmarke enthält einen Buchstaben mehr, die Buchstaben "p" und "y" sind – jedenfalls soweit die Marke in Kleinbuchstaben geschrieben wird – aufgrund der Unterlängen besonders auffällig.

"Com" als Abkürzung für "Computer" und "communication" (BGH GRUR 1997, 468 ff. NetCom) und "copy" als englisches Wort für "Kopie" (Langenscheidts Handwörterbuch Englisch-Deutsch 1999, S 151 ff.) haben begrifflich keinerlei Berührungspunkte. Hierbei kann ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß beide Begriffe den angesprochenen Verkehrskreisen, hier neben Fachkreisen auch dem allgemeinen Publikum, hinreichend bekannt sind.

2. Eine assoziative Verwechslungsgefahr ist ebenfalls nicht gegeben. Diese setzt namentlich bei sogenannten Serienzeichen voraus, daß die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen und somit keinen klanglichen oder schriftbildlichen Verwechslungen unterliegen, gleichwohl einen in beiden Marken übereinstimmend enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke werten, diesem Bestandteil also für sich schon die maßgebliche Herkunftsfunktion beimessen und daher die übrigen (abweichenden) Markenteile z.B. als Kennzeichen für bestimmte Dienstleistungen aus dem Geschäftsbetrieb des Inhabers der älteren Marke ansehen

(BGH GRUR 1996, 267, 269 – Aqua; BGH GRUR 1999, 240, 241 - STEPHANSKRONE I). Dabei ist der für die Annahme einer assoziativen Verwechslungsgefahr erforderliche Hinweischarakter insbesondere gemeinsamen schutzunfähigen oder kennzeichnungsschwachen Markenteilen abzusprechen. So verhält es sich im vorliegenden Fall. Der der Widerspruchsmarke und den weiteren dem Widersprechenden gehörenden Marken "BRAND FACES" und "BRAND FACTORY" gemeinsame Markenbestandteil "BRAND" ist eine beschreibende Angabe. Der Ausdruck als Substantiv im Sinne von "Marke", "Warenzeichen" und auch als Verb im Sinne von "mit einem Markenzeichen versehen, verbinden" ist seit jeher ein den beteiligten Verkehrskreisen geläufiger Bestandteil des allgemeinen Wortschatzes und der Wirtschaftssprache des Englischen (vgl z.B. v. Eichborn, Die Sprache unserer Zeit, Band I, 1991, S 192/193, vgl. auch 24 W (pat) 235/98 – Nobrand). Wie bereits ausgeführt, kommt der Bestandteil "Brand" in zahlreichen Marken als Bestandteil vor, so daß bereits unter diesem Gesichtspunkt ein Hinweischarakter gerade auf den Widersprechenden ausgeschlossen ist. Die vom Widersprechenden insbesondere für die Marke "Brandfactory" behauptete erhöhte Kennzeichnungskraft wurde vom Markeninhaber bestritten. Im übrigen hat der Widersprechende selbst eingeräumt, daß es sich bei dem Bestandteil "Brand" um eine beschreibende Angabe handelt.

3. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlaß aus Gründen der Billigkeit einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs 1 MarkenG aufzuerlegen.

Winkler

v. Zglinitzki

Dr. Hock

CI