



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 204/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Markenmeldung 300 16 315.0

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10.11.2004 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Fink und der Richterin am Amtsgericht stVDir Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

- I. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes für Klasse 38 vom 02.07.2002 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 001287622 für die Waren und Dienstleistungen „Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Werbung und Geschäftsführung; Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation“

zurückgewiesen worden ist.

- II. Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, insoweit die Löschung der Marke 300 16 315.0 anzuordnen.
- III. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Gegen die Eintragung der am 06.04.2000 unter der Nummer 300 16 315.0 im Markenregister eingetragenen Wort-/Bildmarke



für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9: Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeich-

nungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel);

Klasse 35: Werbung und Geschäftsführung;

Klasse 38: Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation.

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke 001287622



eingetragen am 29.09.2000 für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Computer, Computerperipheriegeräte; Kommunikationsapparate

und Datenverarbeitungsgeräte, Telekommunikationsgeräte, telefonische Übertragungsapparate; Datenverarbeitungsgeräte und -ausrüstungen; Computersoftware (gespeicherte Programme); Computersoftware-Programme; Unterrichtsapparate; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; magnetische oder optische Aufzeichnungsträger, Videobänder, Schallplatten;

Klasse 38: Telekommunikation, Kommunikation per Rundfunk, Telegrafie, Telematik oder Telefon; Kommunikation über Computerterminals; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Auskünfte über Telekommunikation; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung; E-mail;

Klasse 42: Information in den Bereichen Computer, Computersoftware, Informatikindustrie; Entwicklung und Design von Computersoftware, Computer- und Softwareberatung; Vermietung von Computern, Computersoftware und Softwarepaketen; Entwicklung von Computersoftware und Softwarepaketen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; gewerbsmäßige Beratungen (ausgenommen Unternehmensberatung); Vermietung von Zugangszeiten zu einem Datenbankserver; Aufzeichnung auf Videobändern; Verwaltung von Ausstellungsgeländen.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch mit Beschluß vom 02.07.2002 zurückgewiesen. Die Vergleichsmarken könnten trotz teilweise identischer Waren und Dienstleistungen nicht miteinander verwechselt werden, da ein ausreichender Zeichenabstand bestehe. Schriftbildlich bestehe ein Unterschied, da die jüngere Marke an das @-Zeichen angelehnt sei, das „W“ der Widerspruchsmarke lediglich von einem Dreiviertelbogen umschlossen sei. Der Buchstabe „W“ als solcher sei schutzunfähig, da er nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde. Die optischen Unterschiede der

Vergleichsmarken seien in ihrer Gesamtheit ausreichend. Auch wenn die graphische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke nicht zum Tragen komme, bestehe keine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 14.08.2002, da nach ihrer Auffassung eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bestehe. Im Vergleich zu den für die Widerspruchsmarke relevanten Waren und Dienstleistungen bestehe z. T. Identität, z. T., und zwar insbesondere im Hinblick auf die Waren der Klasse 9, eine hohe Warenähnlichkeit aufgrund gleicher betrieblicher Herkunft bzw. ähnlicher Vertriebsorte. Die Zeichen selbst seien im markenrechtlichen Sinn ebenfalls ähnlich, da beide Bildmarken aus dem Buchstaben „W“ bestünden. Klanglich sei kein Unterschied zwischen beiden festzustellen, da beide wie „We“ ausgesprochen würden. Was die graphische Gestaltung betreffe, bestünde lediglich ein kaum wahrnehmbarer Unterschied in der Form des Kreisbogens, der bei der prioritätsjüngeren Marke zwar ebenfalls nicht geschlossen, aber weiter gezogen sei als bei der Widerspruchsmarke.

Da die Verkehrskreise aber die Vergleichsmarken in der Regel ohnehin nicht nebeneinander stehend wahrnehmen und nicht direkt miteinander vergleichen könnten, seien aufgrund des undeutlichen Erinnerungsbildes die Gemeinsamkeiten prägender als die Unterschiede. Gerade aus der Erinnerung heraus würden die relevanten Verkehrskreise aufgrund der geringfügigen Unterschiede die Marken verwechseln.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes
- Markenstelle für Klasse 38 – vom 02.07.2002 aufzuheben und die
Löschung der Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Zur Begründung verweist sie auf das Nichtbestehen einer Verwechslungsgefahr. Es fehle der Widerspruchsmarke schon an der erforderlichen Kennzeichnungskraft, um einen erweiterten Schutzzumfang zu beanspruchen. Eine schriftbildliche Zeichenähnlichkeit liege nicht vor, da die jüngere Marke ein graphisches Element enthalte, das einen selbständigen Erklärungswert besitze, nämlich die gedankliche Assoziation zum „@“, und damit die Nähe zur elektronischen Kommunikation dokumentiere. Eine solche Anlehnung sei bei dem prioritätsälteren Zeichen mit dem spitz auslaufenden Dreiviertelbogen nicht festzustellen. Auf den Buchstaben „W“ könne nicht abgestellt werden, da sich aufgrund der Bezeichnungsgewohnheiten auf dem EDV- und Telekommunikationssektor der Verbraucher nur an der graphischen Ausgestaltung, nicht jedoch am Buchstaben orientiere. Das jüngere Zeichen werde daher begrifflich im Zusammenhang mit elektronischer Kommunikation, das ältere lediglich als Buchstabe wahrgenommen.

II.

1. Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nur zum Teil begründet. Soweit die Waren und Dienstleistungen identisch bzw. hochgradig ähnlich sind, besteht nach Auffassung des Senats bei den sich gegenüberstehenden Marken die Gefahr von Verwechslungen gem. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, im übrigen verbleibt es bei der Entscheidung der Markenstelle, mit der Folge, dass die Beschwerde insoweit zurückzuweisen war.

Nach der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 4 Abs. 1 lit. B MarkenRL, die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 1 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 und der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen, wobei insbesondere die sie dominierenden und 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. EuGH GRUR 1998, 387 – Sabèl/Puma; BGH GRUR 1996, 198 – Springende Raubkatze; GRUR 1996, 200 – Innovadiclophlont). Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert auch eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der mit ihr 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 Int. 2000, 899 – Adidas/Marca Moda; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHE/TISSERAND; GRUR 2002, 167 - Bit/Bud mwN). Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend überwiegend die Gefahr von Verwechslungen gegeben.

2. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind die Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Zu den maßgeblichen Kriterien gehören insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie die Frage, ob es sich um miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren und Dienstleistungen handelt. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit liegt dann vor, wenn das Publikum annimmt, die Waren oder Dienstleistungen stammten aus demselben oder ggf. aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (st. Rsp; vgl. BGH WRP 2004, 357/359 – GeDIOS).

Für einen Teil der Waren und Dienstleistungen liegt Identität vor, so für die Waren der prioritätsjüngeren Marke „elektrische, elektronische, optische Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ und denjenigen der Widerspruchsmarke „Computer, und Datenverarbeitungsgeräte; Datenverarbeitungsgeräte und –ausrüstungen; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; magnetische oder optische Aufzeichnungsträger, Unterrichtsapparate“.

Ebenso verhält es sich für die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen „Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern“ und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke „Telekommunikation; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung; Vermietung von Computern, Computersoftware und Softwarepaketen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermietung von Zugangszeiten zu einem Datenbankserver“.

Die übrigen Waren und Dienstleistungen der Klasse 9 weisen im Hinblick auf die betriebliche Herkunft, ihren Verwendungszweck und die Art der Nutzung eine hohe Warenähnlichkeit auf, so die „elektrischen, elektronischen, optischen, Mess-, Signal-, Kontrollinstrumente (soweit in Klasse 9 enthalten)“ mit den „Computerperipheriegeräten; Kommunikationsapparaten und Datenverarbeitungsgeräten, Telekommunikationsgeräten, telefonischen Übertragungsapparaten“.

Im Ähnlichkeitsbereich liegen auch die Dienstleistungen „Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation“ und „Entwicklung von Computersoftware und Softwarepaketen“, da es sich um einander ergänzende Dienst-

leistungen handelt. Der „Nutzen“ für den Empfänger der Dienstleistung (BGH GRUR 2001, 164/ 166 – Wintergarten) besteht darin, dass er z. B. die Planung für eine Telekommunikationsanlage erhält, die mit einer entsprechenden, vorher zu entwickelnden, Software für alle anzuschließenden Endgeräte ausgestattet ist, so dass der störungsfreie Betrieb gewährleistet und die Möglichkeit der Nachrichtenübermittlung im Wege der Telekommunikation gegeben ist. Der Verkehr wird jedenfalls die Vorstellung haben, dass diese Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortlichkeit erbracht werden.

„Gewerbsmäßige Beratung (ausgenommen Unternehmensberatung)“ und „Werbung und Geschäftsführung“ liegen im entfernten Ähnlichkeitsbereich, da eine gewerbsmäßige Beratung jede Art von Beratung sein kann. Darunter fällt die Rechtsberatung – soweit rechtlich im Rahmen des Rechtsberatungsgesetzes zulässig -, aber auch die steuerberaterliche, die betriebswirtschaftliche, die buchhalterische oder die Beratung über geeignete Werbemaßnahmen durch eine Werbeagentur, soweit sie jeweils im Rahmen eines „Gewerbes“ durchgeführt wird.

Nicht identisch oder ähnlich sind lediglich die von der prioritätsjüngeren Marke angemeldeten Waren der Klasse 16, die keine Entsprechung im Verzeichnis der Widersprechenden finden. Außerdem besteht keine Ähnlichkeit der in Klasse 9 genannten „Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate“ zu den im Verzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführten Waren.

Soweit Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen besteht ist deshalb ein weiter Abstand zwischen den Zeichen einzuhalten.

3. Zeichen, die ausschließlich aus einzelnen Buchstaben oder Zahlen bestehen sind grundsätzlich nicht schutzunfähig. Ihnen kommt heute als Markenform zunächst grds. normale Kennzeichnungskraft zu (*Ingerl/Rohnke*, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rn. 362). Ihre Kennzeichnungskraft hängt von der konkreten Ausgestaltung und – vor allem – von einer evtl. produktspezifisch beschreibenden Bedeutung ab. Der Auffassung der Markeninhaberin, der Buchstabe „W“ sei kenn-

zeichnungsschwach, da er im EDV- bzw. Telekommunikationsbereich beschreibend sei, kann nicht gefolgt werden, da nur die Kombination mehrerer „W's“ zu dem Akronym „WWW“ zu dieser Einschätzung führt. Begriffe wie „wire“, „ware“, „web“ oder „w@p“ fangen zwar alle mit „W“ an, würden aber vom Verkehr nicht mit „W“ abgekürzt werden, da aufgrund der Vielzahl der Begriffe, die mit „W“ beginnen, keine eindeutige Zuordnung möglich wäre. Die Recherche hat insoweit zwar ergeben, dass es 47 Begriffe gibt, die mit „W“ abgekürzt werden können, diese sind aber so unterschiedlich, dass es keine Zuordnung zu einem bestimmten Gebiet, also auch nicht dem der Telekommunikation, gibt.

Eine Kennzeichnungsschwäche ergibt sich des weiteren nicht aus einem „Verbrauchen“ des Buchstaben „W“. In Leitklasse 38 finden sich im Register lediglich drei Marken, die aus dem Buchstaben „W“ in Alleinstellung bestehen, wovon eine die Marke der Markeninhaberin ist. In Leitklasse 9 sind weitere 20 - noch eingetragene - Marken mit „W“ in Alleinstellung zu verzeichnen, wobei es sich bis auf eine Ausnahme um Wort-/Bildmarken handelt, die z. T. für andere Waren und Dienstleistungen eingetragen sind als die Widerspruchsmarke bzw. völlig anders aussehen. Die Wortmarke ist für andere Waren und Dienstleistungen beansprucht, und ist daher ebenfalls nicht vergleichbar.

Damit ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen, wodurch es bei dem nach Prüfung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit gefundenen großen Abstand - mit Ausnahme der nicht ähnlichen Waren und Dienstleistungen - verbleibt.

4. Die Zeichen sind nach Schriftbild, Klang und Sinngehalt hinsichtlich ihrer Ähnlichkeit zu beurteilen, wobei es für die Annahme der Verwechslungsgefahr schon ausreicht, wenn die Zeichen in lediglich einer Hinsicht ähnlich sind.

4.1. Nach einem Vergleich der Schriftbilder besteht eine hohe Ähnlichkeit. Insbesondere wenn man davon ausgeht, dass die Verkehrskreise die Zeichen in der Regel nicht nebeneinander sehen, sondern zeitlich und räumlich versetzt. Die marginalen Unterschiede im Kreis sind, selbst wenn er im Falle der jüngeren Marke einem „@“ nachempfunden sein mag, so gering, dass aufgrund der Annahme eines „undeutlichen Erinnerungsbildes“ beim Publikum die Abweichungen nicht mehr wahrgenommen werden (BGH GRUR 2000, 506/ 509 - ATTACHE/ TISSERAND). Eine eigene herkunftshinweisende Bedeutung kann dem Bildbestandteil jedenfalls nicht zugebilligt werden. Die bildliche Gestaltung ist nicht so außergewöhnlich, dass der Wortbestandteil bzw. Buchstabe in den Hintergrund treten würde. Es handelt sich jeweils nur um einen Dreiviertelbogen, der links um den Buchstaben geht, an den Enden spitz ausläuft und einmal das „W“ nicht berührt und im anderen Fall am rechten Balken oben ankommt.

4.2. Klanglich besteht Identität zwischen den Zeichen, denn beide Buchstaben werden wie „we“ ausgesprochen. Die jüngere Marke wird nicht zwangsläufig als „Klammeraffen-We“ bezeichnet werden, da die gewünschte Ähnlichkeit zum „@“ für den klanglichen Bereich nicht von Bedeutung ist. Der Verkehr neigt dazu, Bezeichnungen in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (BGH WRP 1999, 192 – LIONS; BGH GRUR 2000, 233 - RAUSCH/ ELFI RAUCH). Eine Aussprache des Buchstaben als „W“ im Bogen, „W“ im Kreis, „W“ im Kringel ist daher unwahrscheinlich. Auch der Einwand der Inhaberin der prioritätsjüngeren Marke, der Schwerpunkt des Zeichens liege wegen der grafischen Gestaltung nicht auf der klanglichen Wiedergabe, sondern auf einer schriftbildlichen Verwendung, führt zu keiner anderen Beurteilung. Bei der Prüfung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr kommt es nicht auf die tatsächliche Benutzung an, sondern lediglich darauf, wie die Zeichen im Register eingetragen sind.

Aufgrund der überwiegenden Identität bzw. hohen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, mit Ausnahme der Waren der Klasse 16 und der „Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate“ ist der Abstand zwischen den zu ver-

gleichenden Zeichen nicht weit genug, so dass Verwechslungsgefahr besteht und das Deutsche Patent- und Markenamt zur entsprechenden Löschung anzuweisen war.

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Cl