



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 4/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 07 868

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. Dezember 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richter Prof. Dr. Hacker und Guth

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

medatis

ist für die Dienstleistungen

"Werbung; Versicherungswesen, Finanzwesen; Telekommunikation; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung"

unter der Nummer 300 07 868 im Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren, für die Waren und Dienstleistungen:

"Kodierte und/oder plastifizierte Magnetkarten für geschäftliche und finanzielle Zwecke; kodierte und/oder plastifizierte nicht magnetische Karten für geschäftliche oder finanzielle Zwecke; Finanz-, Bank-, Börsen- und Geldgeschäfte; Finanzierungen, Kredit- und Darlehensvergabe, abhängig oder unabhängig von der Benutzung einer Bankkarte; Kredite und Darlehen mit automatischer Laufzeitverlängerung, abhängig oder unabhängig von der Benutzung einer Bankkarte; Finanz- und Kreditgeschäfte mit Privatpersonen über Telefonakquisition"

geschützten Gemeinschaftsmarke Nr. 904 581



Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen des Widerspruchs die teilweise Löschung der jüngeren Marke für die Dienstleistungen:

"Versicherungswesen, Finanzwesen; Telekommunikation, Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung"

angeordnet und den Widerspruch im übrigen zurückgewiesen.

Die angegriffene Marke und das den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke prägende Wort "médiatis" kämen sich verwechselbar nahe. Bei der phonetischen Wiedergabe gehe der zusätzliche Laut "i" im Gesamtklangbild des Wortbestandteils der Widerspruchsmarke unter. Die im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen seien den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke nach der Rechtsprechung ähnlich. Insbesondere seien die Bereiche der Datenverarbeitung, des Internets und der Telekommunikation eng miteinander verzahnt und verwoben.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke, die vorträgt, die Zeichen seien nicht verwechselbar. Die angegriffene Marke stelle ein Kunstwort aus Begriffen dar, die im Zusammenhang mit den geschützten Dienstleistungen stünden, während es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Begriffsneubildung handele, die keinen Bezug zu den geschützten Waren und Dienstleistungen habe. Die sich gegenüberstehenden Wörter wiesen deutliche Abweichungen auf, die das Gesamtklangbild prägnant beeinflussten, denn der zusätzliche Laut "i" und der Vokal "é" in "médiatis" bewirkten eine unterschiedliche Silbengliederung und Betonung. Auch das Wortbild der Marken unterscheide sich deutlich.

Außerdem habe die Markenstelle nicht berücksichtigt, daß zwischen den Waren/Dienstleistungen "Telekommunikation" und "Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung" einerseits und den Waren und Dienstleistungen der älteren Marke keine oder allenfalls eine äußerst geringe Ähnlichkeit vorliege. Zwar möge es sein, daß die Waren und Dienstleistungen gewisse entfernte Berührungspunkte aufwiesen. Allein schon die Einordnung in unterschiedliche Waren/Dienstleistungsklassen zeige aber, daß es sich um völlig unterschiedliche Geschäftsbereiche handele. Angesichts der geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestehe auch keine Verwechslungsgefahr, selbst wenn man die gegenseitigen Waren und Dienstleistungen noch als ähnlich ansehe.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und den Widerspruch auch insoweit zurückzuweisen.

Die Widersprechende, die sich im Beschwerdeverfahren nicht zu Sache geäußert hat, beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg, denn die Markenstelle hat zu Recht die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Es besteht insoweit die Gefahr von Verwechslungen gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs 1 Buchst. b der Markenrechtsrichtlinie, 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 die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der Grad der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese jeweils hervorrufen. 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, 389 f. "Sabèl/Puma"; GRUR Int. 1999, 734, 736 "Lloyd"). Die Bewertung der Verwechslungsgefahr impliziert auch 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 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, 901 "Marca/Adidas"; BGH GRUR 2003, 332, 334 "Abschlußstück"). Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen gegeben.

Zwischen den streitgegenständlichen Dienstleistungen der jüngeren Marke und den Dienstleistungen und Waren der Widerspruchsmarke besteht hinsichtlich "Finanzwesen" weitgehende Identität und im übrigen Ähnlichkeit. "Versicherungswesen" ist den Finanzdienstleistungen der Widerspruchsmarke ohne weiteres ähnlich; außerdem besteht enge Ähnlichkeit zur Ausgabe von Kreditkarten (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl., S. 397 rechte Spalte).

Hinsichtlich der weiteren von der angefochtenen Löschungsanordnung betroffenen Dienstleistungen "Telekommunikation, Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung" der angegriffenen Marke liegt Ähnlichkeit mit den "kodierte(n) und/oder plastifizierte(n) Magnetkarten für geschäftliche und finanzielle Zwecke" der Widerspruchsmarke vor.

Da der Begriff der Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke auszulegen ist, kommt es für die Annahme von Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit darauf an, ob die Waren und Dienstleistungen von den angesprochenen Verkehrskreisen demselben Unternehmen zugeordnet werden. Von vornherein ausgeschlossen werden kann dies nur bei absolut unähnlichen Waren

bzw. Dienstleistungen (vgl. BGH GRUR 1999, 731, 732 "Canon II"), d.h. bei solchen, die vom Publikum auch bei großer Bekanntheit der älteren Marke und bei unterstellter Zeichenidentität unterschiedlichen und auch nicht miteinander verbundenen Unternehmen zugeordnet werden (BGH GRUR 2001, 507, 508 "EVIAN/REVIAN"; GRUR 2002, 544, 546 "BANK 24"). Die Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise wird dabei teilweise durch die regelmäßigen tatsächlichen Herkunftsstätten der Waren und Dienstleistungen geprägt (vgl. BGH aaO "EVIAN/REVIAN"; aaO "BANK 24"), teilweise durch die Faktoren, die das Verhältnis zwischen den einander gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen selbst kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 Rdn 23 "Canon"; BGH GRUR 2001, 164, 165 "Wintergarten"; BGH aaO "BANK 24"). Maßgeblich ist, ob bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, die Waren und Dienstleistungen unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es daß der Dienstleistungsbetrieb sich selbständig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der Waren befaßt, sei es daß der Warenhersteller oder –händler sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig betätigt (vgl. BGH GRUR 1999, 586, 587 "White Lion"; GRUR 2000, 883, 884 f "PAPPAGALLO"; aaO "BANK 24").

Unter den im Waren/Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Begriff "kodierte und/oder plastifizierte Magnetkarten für geschäftliche und finanzielle Zwecke" fallen u.a. neben Kredit- und Bankkarten auch Telefonkarten und spezielle Codekarten, die Zugang zu elektronischen Geräten bzw. damit erbrachten Leistungen (etwa dem Internet oder dem Mobiltelefonnetz) gewährleisten. Beim Anbieten und Verkauf solcher Telefonkarten oder Berechtigungskarten, die vom Telekommunikationsanbieter stammen, handelt es sich um eine typische ergänzende Nebenleistungen von Telekommunikationsunternehmen (vgl. BPatG 33 W (pat) 174/00 "ENTEL/INTEL", Zusammenfassung veröffentlicht auf PROMA PAVIS-CD-ROM). Insoweit ist eine Ähnlichkeit mit der angegriffenen Dienstleistung "Telekommunikation" zu bejahen.

Die weitere Dienstleistung der jüngeren Marke "Erstellung von Software" ist Telefon-, Scheck-, Kredit-, Identifikationskarten sowie Datenverarbeitungsprogrammen auf Datenträgern ähnlich (vgl. Richter/Stoppel, aaO, S. 383 rechte Spalte). Bei den von der Widerspruchsmarke erfaßten kodierten und nichtkodierten Identifikationskarten handelt es sich ebenfalls um in Karten eingearbeitete Daten, die entweder die Zugriffsberechtigung des Kartenbenutzers feststellen (etwa bei den von den Geldinstituten herausgegebenen Karten zur Benutzung von Geldautomaten) oder mit deren Hilfe die Identitätsprüfung im Sinne einer Plausibilitätsprüfung vorgenommen werden kann. Somit weisen diese Identifikationskarten auch ein Computerprogramm auf, das sich dem Grundwesen nach nicht von den Computerprogrammen des angegriffenen Zeichens unterscheidet. Denn die Hersteller von Kredit-, Identifikations-, Berechtigungs- und Telefonkarten sind meist dieselben, die auch die für die Identifikationskarten notwendigen Programme erstellen (vgl. BPatG 30 W (pat) 303/96 "CARPET/Carpet Card", Zusammenfassung veröffentlicht auf PROMA PAVIS-CD-ROM).

Der Schutzzumfang der älteren Marke insgesamt als auch des Wortes "médiatis" ist normal. Ein beschreibender Sinngehalt oder eine Anlehnung an eine beschreibende Angabe sind nicht erkennbar. Auch eine Schwächung der Widerspruchsmarke durch Drittmarken ist nicht feststellbar.

Deshalb ist insgesamt zumindest ein mittlerer Abstand der jüngeren von der älteren Marke erforderlich, um Verwechslungen auszuschließen. Diesen Abstand hält die angegriffene Marke nicht ein, weil die Marken sich in jedem Fall verwechselbar nahe kommen.

Weichen - wie im vorliegenden Fall - die Marken in ihrer Gesamtheit voneinander ab, so kann gleichwohl eine Verwechslungsgefahr bestehen, wenn übereinstimmende oder ähnliche Markenbestandteile den jeweiligen Gesamteindruck der Vergleichsmarken prägen (vgl. BGH GRUR 2000, 233 f. "RAUSCH/ELFI RAUCH"; BGH GRUR 2002, 626, 628 "IMS"; GRUR 2003, 880, 881 "City Plus"; GRUR

2004, 598, 599 "Kleiner Feigling"). Dies ist bei dem Wort "médiatis" in der älteren Marke der Fall. Wort-Bildmarken werden im allgemeinen durch den Wortbestandteil geprägt, weil dieser die kürzeste und einfachste Benennungsform darstellt (vgl. etwa BGH GRUR 2002, 167, 169 "Bit/Bud"; GRUR 2003, 1040, 1043 "kinder"; GRUR 2004, 778, 779 "URLAUB DIREKT"). Eine diesem Erfahrungssatz entgegenstehende entscheidende Kennzeichnungsschwäche des Ausdrucks "médiatis" ist – wie erwähnt – nicht festzustellen.

Dieses das Widerspruchszeichen prägende Wort und die angegriffene Marke weisen große klangliche Ähnlichkeiten auf. Die Lautfolge von "médiatis" stimmt mit der von "medatis" bis auf das zusätzliche "i" in der Mitte überein. Dieser "i-Laut" in der Wortmitte beeinflusst den klanglichen Gesamteindruck nur geringfügig. Er wird oft nicht deutlich als Sprechsilbe artikuliert, sondern nur schwach – ähnlich wie "j" - anklingen. So wird etwa auch bei den Wörtern "Mediator, medioker" etc., in denen ebenfalls ein "i" und ein weiterer Vokal nebeneinanderstehen, aus Gründen der unkomplizierteren Aussprache das "i" häufig nicht akzentuiert als eigenständige Silbe gesprochen. Hinzu kommt, daß sich die Abweichung im Wortinneren befindet, wo klangliche Unterschiede im allgemeinen wenig auffallen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rn 186).

Somit stimmen beide Wörter bei normal deutlicher Aussprache in Betonung, Anzahl der Sprechsilben und Konsonantengerüst überein. Die Vokalfolge ist sehr ähnlich. Daraus ergibt sich ein in allen markanten Merkmalen ähnliches Gesamtklangbild, so daß Verwechslungen nicht zu vermeiden sind.

Unter diesen Umständen können unterschiedliche Sinnanklänge der Marken Verwechslungen nicht verhindern. Abgesehen davon, daß sich derartige begriffliche Inhalte dem Verkehr im vorliegenden Fall nicht ohne weiteres erschließen, nützt eine begriffliche Abgrenzung nichts, wenn – wie hier – der Verkehr sich wegen der großen Klangähnlichkeit verhält und ihm darum der (richtige) Sinngehalt überhaupt nicht zum Bewußtsein kommt (vgl. Ströbele/Hacker, aaO., § 9 Rn 229).

Es besteht kein Anlaß, einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Ströbele

Dr. Hacker

Guth

Bb