



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 11/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
23. August 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 22 800

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 23. August 2005 durch Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, Richter Reker und Richter Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Marke



ist unter der Nummer 303 22 800 für die Waren

„Software und Hardware zur datentechnischen Anbindung von Komponenten der Fabrikautomation, Gebäudeautomation und Telematik an PC- und Internet-Anwendungen; Telekommunikation; Bereitstellung von Internetportalen für Dritte; E-Mail-Datendienste; Entwurf, Entwicklung, Implementierung und Aktualisierung von Software“

in das Register eingetragen worden.

Gegen die Eintragung ist Widerspruch erhoben von der Inhaberin der prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke 161 807 3

PLANT,

deren Warenverzeichnis lautet:

„Telekommunikationsgeräte, -zusatzgeräte, -peripheriegeräte, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton oder Bild; Computerprogramme auf Datenträgern für die in den Klassen 35 und 38 genannten Dienstleistungen; Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte, Broschüren, Bulletins, Verzeichnisse mit technischen und Geschäftsinformationen, gedrucktes Dokumentations-, Informations- und verkaufsförderndes Material, Etiketten, Aufkleber, Druckereierzeugnisse für den Bürobedarf, gedrucktes Werbematerial, bedruckte Beutel aus Papier und Plastik sowie Karton, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; alle vorstehend genannten Dienstleistungen zur Verwendung im Zusammenhang mit Klasse 9 und den in den Klassen 35, 38 genannten Dienstleistungen; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Anzeigenvermittlung, elektronische Verbreitung von Werbematerial; Vermittlung von Zeitarbeitern/Aushilfskräften; Handelsinformationen, Marktbearbeitung, Marktforschung und Marktanalyse; betriebsorganisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung; Geschäftsvermittlung beim Verkauf von Waren und Dienstleistungen über das Internet; Übertragen, Senden und/oder Empfangen von Daten über Kabel, Funkfrequenzen, auf elektronischem Weg oder über optische oder andere elektromagnetische Systeme, unter anderem zum Zwecke

der Bereitstellung von Zugang zu internationalen Telekommunikationsnetzen und über derartige internationale Netze zu anderen Netzen und Zugang zu über die genannten Netze bereitgestellten Dienstleistungen ("Gateway" und "Host") für Computernutzer (PC-Nutzer), sowie Instandhaltung der dazu erforderlichen Kommunikationsgeräte.“

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch durch Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt: Das angegriffene Zeichen weise keine erheblichen Gemeinsamkeiten mit der Widerspruchsmarke auf, so dass trotz der beachtlichen Nähe bis Identität der beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei.

Der Gesamteindruck der Marken sei durch den vorangestellten Buchstaben „i“ und den Stern bildlich deutlich unterschiedlich; auch klanglich sei selbst bei flüchtiger Wiedergabe der Unterschied unüberhörbar. Der übereinstimmende Wortbestandteil beider Marken, „Plant“, präge die angegriffene Marke nicht so stark, dass der weitere Bestandteil, der Buchstabe „i“, demgegenüber bei der Benennung vernachlässigt würde. „Plant“, das als „Werk, Fabrik“ zu verstehen sei, habe jedenfalls keine gesteigerte kennzeichnende Wirkung, die zur Prägung der jüngeren Marke allein durch dieses Element begründen könnte. Auch eine gedankliche Verbindung komme nicht in Betracht.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht, der Begriff „Plant“ sei für keine der jeweiligen Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibend, so dass eine Schwächung der Kennzeichnungskraft dieser Bezeichnung nicht anzunehmen sei. Deshalb werde der Verkehr aus der jüngeren Marke diesen Bestandteil gegenüber dem völlig bedeutungslosen Einzelbuchstaben „i“ herausgreifen und für sich mit älteren Marken vergleichen. Da bei klanglicher Wiedergabe zudem das „i“ wie das englische „e“ ausge-

sprochen werde, welches in dem betreffenden Waren- und Dienstleistungsgebiet beschreibend verwendet werde, sei zu erwarten, dass nicht unerhebliche Teile des Verkehrs annähmen, es handele sich bei den mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Produkten um solche, die von der Widersprechenden in elektronischer Form angeboten würden.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der Marke 303 22 800 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie sieht keine Ähnlichkeit zwischen den Vergleichsmarken. „Plant“ sei in der angegriffenen Marke, die sich auf Produkte der Fabrikautomation beziehe, beschreibend und folglich kennzeichnungsschwach, so dass die Bedeutung des vorangestellten „i“ mit dem grafisch ausgestalteten Stern demgegenüber zunehme. Klanglich wie schriftbildlich sei ein deutlicher Unterschied gegeben. „i*plant“ sei eine reine Fantasiebezeichnung. Die klangliche Ähnlichkeit des „i“ zum englischen „e“ sei irrelevant, da die angegriffene Marke nicht einem „e-plant“ gegenüber stehe. Für eine Markenfamilie, die ein gedankliches In-Verbindung-Bringen ermögliche, sei nichts vorgetragen. Schließlich sei zu berücksichtigen, dass die angesprochenen Verkehrskreise, die die betreffenden Produkte erwürben, eine erhöhte Sorgfalt aufwendeten als dies beispielsweise beim Lebensmittelkauf im Supermarkt der Fall wäre.

In der mündlichen Verhandlung, an der die Widersprechende entsprechend vorheriger Ankündigung nicht teilgenommen hat, hat die Markeninhaberin ihre Argumentation aufrecht erhalten und weiter vertieft.

II.

Die gem. § 165 Abs. 4 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat im Ergebnis zu Recht den Widerspruch wegen mangelnder Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Unter Berücksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr miteinander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243; BGH GRUR 2004, 783, 784 „NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX“; GRUR 2004, 235, 237 „Davidoff II“; GRUR 2002, 1067, 1068 „DKV/OKV“, jeweils m.w.N.), hält die jüngere Marke den erforderlichen Abstand zur älteren Marke ein.

Die angegriffene Marke „i*plant“ stimmt mit der Widerspruchsmarke „PLANT“ in einem von zwei Bestandteilen identisch überein, wobei die Verwendung von Kleinbuchstaben in der eingetragenen Form der Widerspruchsmarke bei der klanglichen Wiedergabe keine Rolle spielt und im Übrigen grundsätzlich bei Wortmarken neben der eingetragenen auch jede andere verkehrübliche Wiedergabeform, insbesondere Großschreibung, vom Schutzgegenstand erfasst ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., Rdn. 139 zu § 9). Die Marken unterscheiden sich indes durch den zusätzlichen Bestandteil „i“ der jüngeren Marke. Es sind keinerlei Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass dieser Bestandteil bei der Wiedergabe der jüngeren Marke weggelassen würde. Denn da es sich bei „plant“ um einen Begriff handelt, der einen nahen Sachbezug zu den mit der jüngeren Marke beanspruchten Produkten aus dem Bereich der Fabrikautomation hat, wird

der Verkehr sich nicht gerade auf diesen für sich betrachtet eher schwachen Bestandteil beschränken, sondern in jedem Fall das „i“, ungeachtet eines möglichen Bedeutungsgehalts, bei der Benennung gleichwertig mit berücksichtigen. Der von der Widersprechenden herangezogene Schluss von der Aussprachegleichheit des „i“ mit dem englischen „e“ auf den möglichen Bedeutungsgehalt des „e“ als elektronisch mag bei einer spekulativen Analyse der jüngeren Marke auf mögliche Bedeutungsinhalte nicht völlig außerhalb jeglicher Möglichkeiten liegen, doch neigt der Verkehr erfahrungsgemäß nicht zu Analysen und Spekulationen, sondern nimmt Marken so hin, wie sie ihm begegnen.

Bei einer derartigen Ausgangslage kann eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr nur bejaht werden, wenn der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen Marke gerade durch den übereinstimmenden Bestandteil geprägt wird und die übrigen Bestandteile demgegenüber weitgehend in den Hintergrund treten (st. Rspr., vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., Rdn. 371 ff. zu § 9). Ob dies der Fall ist, beurteilt sich anhand der betreffenden Marke selbst, ohne Rücksicht auf die Vergleichsmarke (BGH GRUR 1996, 198, 199 „Springende Raubkatze“; GRUR 2000, 895, 896 „EWING“; GRUR 2002, 342, 343 „ASTRA/ESTRA-PUREN“), es sei denn, dass der übereinstimmende Bestandteil als isoliertes Zeichen aufgrund seiner tatsächlichen Benutzung im Verkehr für einen Dritten eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt hat. Eine solche Stärkung wirkt sich nämlich nicht nur auf die Kennzeichnungskraft der älteren einbestandteiligen Marke aus; sie bewirkt vielmehr gleichzeitig, dass dem Zeichen vom Verkehr auch dann ein Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnommen wird, wenn es ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen, jüngeren Zeichens begegnet (BGH GRUR 2003, 880, 881 „City Plus“; vgl. auch Ströbele/Hacker, a.a.O., Rdn. 385 zu § 9).

Von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die nach den genannten Grundsätzen gleichwohl eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken begründen könnte, ist allerdings vorliegend nicht auszugehen. Vielmehr ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als von

Hause aus allenfalls durchschnittlich einzustufen. Für eine andere Beurteilung sind keine Anhaltspunkte ersichtlich. Damit kann eine unmittelbare Gefahr von Verwechslungen nicht angenommen werden; auch die Gefahr einer Verwechslung in der Weise, dass der Verkehr, der die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken wahrnimmt, gleichwohl die unter der jüngeren Marke vertriebenen Waren und Dienstleistungen irrtümlich der Inhaberin der Widerspruchsmarke zuordnet, ist nicht gegeben. Ein solcher Fehlschluss wäre allenfalls dann anzunehmen, wenn die mit dem Zusatz versehene jüngere Marke ihm auf Waren begegnete, für die die Widerspruchsmarke bekanntermaßen seit längerem im Gebrauch ist (vgl. BPatG a.a.O. – Public Nation/PUBLIC), oder die Inhaberin der Widerspruchsmarke über eine entsprechende Zeichenserie verfügte. Für beides bestehen keine Anhaltspunkte.

Anhaltspunkte, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 MarkenG abzuweichen, wozu nach alle Beteiligten ihre Kosten jeweils selbst zu tragen haben, waren nicht ersichtlich.

Schwarz

Reker

Dr. van Raden

WA