



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 554/10

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 30 2008 043 396**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. Januar 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. August 2010 aufgehoben.
2. Der Widerspruch aus der Marke 30 2008 017 576 wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die Eintragung der Marke 30 2008 043 396

**TelDaKom**

für die Dienstleistung

"Klasse 38: Telekommunikation"

ist Widerspruch erhoben worden aus der u a. ebenfalls für die Dienstleistung

"Klasse 38: Telekommunikation"

eingetragenen prioritätsälteren Marke 30 2008 017 576

### **TeIDaFax.**

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf den Widerspruch hin am 4. August 2010 die Löschung der angegriffenen Marke beschlossen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwischen den für identische Dienstleistungen bestimmten Marken bestehe die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Zwar unterscheide sich die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke auf Grund der Abweichungen in den Zeichenendungen "KOM" und "FAX" klanglich, schriftbildlich und begrifflich so deutlich, dass unmittelbare Markenverwechslungen nicht zu erwarten seien. Es bestehe jedoch die Gefahr, dass die Marken gedanklich in Verbindung gebracht würden. Voraussetzung für die Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der gedanklichen Verbindung sei, dass die beteiligten Verkehrskreise einen in den beiderseitigen Marken enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke werteten, diesem Stammbestandteil also für sich schon die maßgebliche Herkunftsfunktion beimäßen und deshalb die übrigen, abweichenden Markenteile nur noch als Kennzeichen für bestimmte Waren und Dienstleistungen aus dem Unternehmen des Inhabers der älteren Marke ansähen. Zusätzlich zum Vorhandensein eines übereinstimmenden Elements in den Vergleichsmarken sei erforderlich, dass diesem Bestandteil ein Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke zukomme. Davon sei insbesondere auszugehen, wenn es sich bei dem fraglichen Element um einen besonders charakteristisch hervorstechenden Bestandteil handele und die Art der abweichenden Bestandteile den Schluss auf eine gemeinsame betriebliche Herkunft oder Produktverantwortung nahelege. Bei dem übereinstimmenden Bestandteil "TeIDa" der Vergleichsmarken handele es

sich um einen solchen charakteristischen Bestandteil. Bei den abweichenden Bestandteilen "KOM" bzw. "FAX" handele es sich jeweils um gängige Kurzformen von Telekommunikations-Fachbegriffen, die nur als sachbezogene Hinweise verstanden würden, weshalb die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden.

Dagegen wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde. Zur Begründung verweist sie auf ihre Argumentation gegenüber der Markenstelle. Dort hat sie vorgetragen, die beiderseitigen Marken seien als Ganzes miteinander zu vergleichen. Der Unterschied in den Markenendungen "Kom" und "Fax" der sich gegenüberstehenden Marken schließe dabei eine Verwechslungsgefahr aus. Der übereinstimmende Bestandteil "TelDa" könne eine Verwechslungsgefahr nicht begründen, weil dieser Bestandteil der Widerspruchsmarke den Gesamteindruck der Marken nicht präge und in diesen auch keine selbständig kennzeichnende Stellung inne habe. Er sei auch als Stammbestandteil von Serienzeichen nicht geeignet, weil es sich bei "TelDa" um die Abkürzung der Begriffe "Telekommunikation" und "Daten" handele. Wegen dieses beschreibenden Charakters komme der Widerspruchsmarke auch nur eine geschwächte Kennzeichnungskraft zu. Eine Schwächung der Widerspruchsmarke ergebe sich auch daraus, dass es mehrere benutzte Drittmarken gebe, die entweder den Bestandteil "TelDa" oder die Endung "Com" enthielten.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angegriffenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Der Insolvenzverwalter der ursprünglichen Widersprechenden, der das mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Widersprechenden seit dem 1. September 2011 unterbrochene Beschwerdeverfahren mit Schreiben vom 10. Oktober 2012 aufgenommen hat, beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung verweist er auf die Ausführungen der ursprünglichen Widersprechenden gegenüber der Markenstelle. Dort ist ausgeführt worden, dass angesichts der Identität der Dienstleistungen der Klasse 38 ein strenger Maßstab an die Beurteilung der Verwechslungsgefahr anzulegen sei. Den danach gebotenen Abstand halte die angegriffene Marke gegenüber der Widerspruchsmarke nicht ein. Wegen der Übereinstimmung der Marken in den beiden ersten Silben bestehe die Gefahr unmittelbarer Markenverwechslungen. Im Übrigen bestehe eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Marken unter dem Gesichtspunkt von Serienzeichen; denn für die Widersprechende seien außer der Widerspruchsmarke noch die Marken "TelDa0800" und "TelDaNet" eingetragen.

## II.

1. Die durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der ursprünglichen Widersprechenden eingetretene Unterbrechung des Beschwerdeverfahrens ist mit der Erklärung der Aufnahme des Verfahrens durch den Insolvenzverwalter wirksam beendet (§ 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. § 240 S. 1 ZPO). Das Beschwerdeverfahren ist daher mit dem Insolvenzverwalter als Partei kraft Amtes fortzuführen.

2. Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet. Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke besteht entgegen der im ange-

griffenen Beschluss von der Markenstelle vertretenen Ansicht nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne der vorstehenden Bestimmung ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. z. B. BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd). Der Schutz der älteren Marke ist allerdings auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (EuGH GRUR 2003, 55, 57 ff. - Arsenal Football Club plc).

Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der Waren und Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (EuGH Mitt. 2005, 511, 512 - Thomson Life).

Ausgehend von diesen rechtlichen Grundsätzen hat die Markenstelle zutreffend eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den beiderseitigen Marken ver-

neint. Die gegenteilige Auffassung des Widersprechenden vermag nicht zu überzeugen. Obwohl die sich gegenüberstehenden Markenwörter "TelDaFax" und "TelDaKom" schriftbildlich in den ersten fünf von insgesamt acht Buchstaben sowie klanglich in den ersten beiden von insgesamt drei Silben übereinstimmen, erscheint es wegen der deutlich unterschiedlichen Konturen sowie der fehlenden Klangverwandtschaft der Buchstaben der unterschiedlichen Schlussilben "Fax" bzw. "Kom" als ausgeschlossen, dass sich die von den Marken angesprochenen Verkehrskreise bei einer Konfrontation mit den Marken verlesen oder verhören könnten.

Auch bei Zugrundelegung des eher unsicheren Erinnerungsbildes beider Marken sind schriftbildliche, klangliche oder begriffliche Verwechslungen nicht zu erwarten. Zwar weisen beide Marken eine identische Silbengliederung und Betonung auf und stimmen an ihren jeweiligen Wortanfängen überein. Übereinstimmungen im Wort oder Klang von Marken können jedoch durch deren abweichenden Begriffsgehalt so reduziert werden, dass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist; denn bildliche und klangliche Unterschiede werden beim Vorliegen begrifflicher Unterschiede wesentlich schneller und besser erfasst als im Falle von reinen Phantasiezeichen, so dass es gar nicht zu Verwechslungen kommt (BGH GRUR 1995, 50, 52 - Indorektal/Indohexal; GRUR 2000, 605, 607 - comtes/ComTel; GRUR 2010, 235, 236 - AIDA/AIDU).

Hier weisen die Vergleichsmarken zwar in ihrer jeweils ersten Silbe "Tel", der geläufigen Abkürzung für "Telefon", einen übereinstimmenden Sinngehalt auf. Sie stimmen auch in der Mittelsilbe "Da" überein, die vom Fachverkehr - wie von der Markenstelle angenommen - als ein Kürzel für den Begriff "Daten" verstanden werden dürfte, während der Endverbraucher hierin eher eine Silbe ohne konkreten Begriffsgehalt sehen wird. In ihren unterschiedlichen Schlussilben weisen die beiderseitigen Marken jedoch einen ohne analysierende Betrachtung sofort erfassbaren unterschiedlichen Begriffsgehalt auf. Während die Schlussilbe "Kom" der angegriffenen Marke die weithin gebräuchliche und geläufige Abkürzung des

Begriffs "Telekommunikation" darstellt, handelt es sich bei der Endung "Fax" der Widerspruchsmarke um das umgangssprachlich gebräuchliche Kurzwort für den Begriff "Telefax". Diese begrifflichen Unterschiede werden von einem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der hier maßgeblichen Telekommunikationsdienstleistungen nicht überhört und übersehen werden, da es sich bei den beiderseitigen Marken nicht um besonders lange Markenwörter handelt und weil die einzelnen begrifflichen Bestandteile der beiderseitigen Marken durch die Binnengroßschreibung ihrer Anfangsbuchstaben deutlich hervortreten.

Zwischen den Marken besteht entgegen der im angegriffenen Beschluss der Markenstelle vertretenen Ansicht auch nicht die Gefahr von Verwechslungen durch gedankliche Verbindung i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG.

Die Bejahung der Gefahr einer gedanklichen Verbindung setzt voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Marken erkennen, gleichwohl aber einen in beiden Marken übereinstimmend enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke werten, diesem Bestandteil also für sich gesehen die maßgebliche Herkunftsfunktion beimessen und deshalb die übrigen abweichenden Markenteile nur als Kennzeichen für bestimmte Waren und Dienstleistungen aus dem Geschäftsbetrieb des Inhabers der älteren Marke ansehen (BGH GRUR 1996, 267, 269 - AQUA; GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; a. a. O. - MIXI). Das Vorhandensein eines übereinstimmenden Elements in beiden Marken reicht zur Annahme einer solchen mittelbaren Verwechslungsgefahr aber noch nicht aus. Vielmehr ist zusätzlich erforderlich, dass diesem Bestandteil Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke zukommt, was die tatsächliche Benutzung einer Markenserie voraussetzt, in die sich die prioritätsjüngere Marke einfügt (EuGH GRUR 2008, 343, 346 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).



Die Benutzung einer Serie von Marken mit dem hier als Stammbestandteil in Betracht kommenden, den beiderseitigen Marken gemeinsamen Zeichenbestandteil "TelDa" hat die Widersprechende nicht dargetan. Sie hat zwar vorgetragen, dass für sie die beiden weiteren Marken "TelDa0800" und "TelDa.Net" eingetragen sind. Eine Benutzung dieser Marken im inländischen Geschäftsverkehr hat sie jedoch weder glaubhaft gemacht noch behauptet. Somit fehlt es an ausreichenden Anhaltspunkten dafür, dass der inländische Verkehr den Wortanfang "TelDa" der Widerspruchsmarke auch bei einer Verbindung mit anderen Wortbestandteilen als dem in der Widerspruchsmarke enthaltenen Begriff "Fax" als Hinweis auf die Herkunft von Telekommunikationsdienstleistungen aus dem Unternehmen der insolventen Widersprechenden verstehen wird.

Entgegen der im angegriffenen Beschluss vertretenen Ansicht kann die Gefahr von Verwechslungen der Marken durch gedankliche Verbindung auch nicht damit begründet werden, dass es sich bei den Anfangssilben "TelDa" der Widerspruchsmarke um einen besonders charakteristisch hervorstechenden Markenbestandteil handelt.

Es ist bereits zweifelhaft, ob beim Auftreten einer einzelnen Marke für die angesprochenen Verkehrskreise überhaupt der Gedanke an einen Stammbestandteil und eine daraus resultierende Markenserie naheliegt (so: BGH GRUR 1998, 927, 928 - AQUA; zuletzt offengelassen in GRUR 2008, 905, 908 - Pantohexal), nachdem der Europäische Gerichtshof für das Gemeinschaftsmarkenrecht entschieden hat, dass die Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens davon abhängt, dass eine Markenserie tatsächlich am Markt präsent ist (EuGH a. a. O. - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM). Jedenfalls sind bei der tatsächlichen Benutzung nur einer Marke strenge Anforderungen an den Hinweischarakter zu stellen (BGH GRUR 1996, 777, 778 - JOY), die im vorliegenden Fall nicht erfüllt sind. Zum einen enthält der Bestandteil "TelDa" mit der Abkürzung "Tel" eine für Telekommunikationsdienstleistungen beschreibende Angabe, die als auf ein einzelnes Unternehmen hinweisender Stammbestandteil ungeeignet ist.

Der Zeichenanfang "TelDa" tritt in der Widerspruchsmarke auch nicht wie ein eigenständiger Bestandteil gegenüber dem Zeichenende "Fax" in Erscheinung. Der Verkehr hat daher keine Veranlassung, die zusammengeschiedene Widerspruchsmarke gerade in "TelDa" und "Fax" aufzuspalten und nur in "TelDa" einen Hinweis auf das Unternehmen der Widersprechenden zu sehen. Auch die Firma der Widersprechenden lautet nicht "TelDa", sondern "TelDaFax".

Der Bestandteil "TelDa" der Widerspruchsmarke weist auch sonst keine Merkmale auf, die ihn innerhalb der gesamten Widerspruchsmarke als besonders charakteristisch hervorstechend erscheinen lassen. Eine diese Annahme rechtfertigende Begründung ist auch die Markenstelle schuldig geblieben. Soweit sie auf den beschreibenden Charakter der Markenendung "Fax" verwiesen hat, die den Verkehr veranlassen soll, diese Endung zu vernachlässigen, trifft diese Argumentation in gleicher Weise auf den Markenanfang "Tel" zu, und vermag deshalb nicht zu überzeugen. Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls hat der angesprochene Verkehr daher keine Veranlassung, die angegriffene Marke allein auf Grund ihrer Übereinstimmung mit der Widerspruchsmarke in zwei von drei Silben ebenfalls dem Herkunfts- und Verantwortungsbereich der Widersprechenden zuzurechnen. Bei dieser Sachlage ist der Beschwerde der Markeninhaberin stattzugeben und der Widerspruch unter Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle zurückzuweisen.

Da weder die Sach- und Rechtslage noch das Verhalten der Verfahrensbeteiligten Anlass dazu gibt, einem von ihnen aus Billigkeitsgründen die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG), verbleibt es bei der

gesetzlich bestimmten Kostenfolge des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, wonach jeder Verfahrensbeteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Hermann

Reker

Cl