

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 178/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
8. Oktober 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 396 18 005

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Oktober 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richter Voit und Schramm

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden 1 werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. November 1998 und 14. Juni 2000 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der Marke 396 04 877 zurückgewiesen worden ist.

Wegen Verwechslungsgefahr mit der Marke 396 04 877 wird die Löschung der Marke 396 18 005 angeordnet.

Die Beschwerde der aus der Marke 2 901 855 Widersprechenden ist derzeit gegenstandslos.

Gründe

I.

In das Markenregister eingetragen ist unter der Nr 396 18 005 die Bezeichnung

TERRA

für die Waren:

"Musikkassetten, Compact-Discs, Videos, Produkte zum Themenkreis Tiere/Pflanzen, jeweils ausgenommen; Broschüren, Bücher, Produkte zum Themenkreis Tiere/Pflanzen, jeweils ausgenommen".

Widerspruch erhoben haben die Inhaberin der rangälteren, seit 1996 ua für die Waren:

"Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Broschüren, (...), Bücher, (...); bespielte magnetische, magneto-optische und optische Träger für Ton und Bild; (...)"

eingetragenen Marke 396 04 877

TERRA-X

sowie beschränkt auf die Klasse 9 die Inhaberin der ebenfalls rangälteren, seit 1995 für die Waren

"Elektrische und elektronische Schaltkreise auf Steckkarten"

eingetragenen Marke 2 901 855

TERRATEC.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Widersprüche zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, hinsichtlich des Widerspruchszeichens 1 scheide selbst bei identischen Waren eine Verwechslungsgefahr aus, da "TERRA" für die maßgebenden Waren beschreibend sei und daher nicht prägen könne. Der Bestandteil "X" werde nicht vernachlässigt, da er Platzhalter für einen unbekannt Namen oder eine unbekannt Größe sei. Der Verkehr werde die Marke dementsprechend als Gesamtbegriff im Sinne von "unbekanntes Land" auffassen und dem Bestandteil "X" die Funktion einer Konkretisierung des allgemeinen Begriffs "TERRA" zumessen. Dieser Bestandteil präge daher den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke nicht alleine. Die sich gegenüberstehenden Zeichen seien in ihrer Gesamtheit ausreichend unterschiedlich. Ebenso wenig liege eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen vor, da dem Markenteil "TERRA" aufgrund seiner Kennzeichnungsschwäche der für die Annahme einer Verwechslungsgefahr erforderliche Hinweischarakter fehle. Der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 2 unterliege ebenfalls der Zurückweisung. Hinsichtlich der Begründung wird auf die angegriffenen Beschlüsse verwiesen.

Beide Widersprechenden haben Beschwerde erhoben.

Die Widersprechende 1 führt zur Begründung aus, ihre Marke verfüge über einen großen Bekanntheitsgrad. Unter dem Titel "TERRA-X" sei einmal wöchentlich eine Fernsehsendung ausgestrahlt worden. Eine Vielzahl programmbegleitender Materialien habe ebenfalls diese Marke getragen. Der Bestandteil "TERRA" sei für die umfaßten Waren nicht beschreibend und komme in Alleinstellung im deutschen Sprachgebrauch nicht vor. Der Zeichenteil "X" weise auf verschiedene, nicht näher

bezeichnete Merkmale hin, so daß "TERRA" eine den Gesamteindruck überwiegend prägende Funktion zukomme. Im Übrigen könne die Abweichung der sich gegenüberstehenden Marken in nur einem Buchstaben bei der gegebenen Warenidentität für die Verneinung einer Verwechslungsgefahr nicht mehr ausreichen.

Die Widersprechende zu 2 hat ihre Beschwerde ebenfalls begründet. Insoweit wird auf den Schriftsatz vom 20. Februar 2001 Bezug genommen.

Die Widersprechenden beantragen (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und keinen Sachantrag gestellt.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden 1 hat in der Sache Erfolg. Insoweit liegt Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Absatz 1 Nr 2 Markengesetz vor.

Nach der maßgeblichen Registerlage können sich die gegenüberstehenden Marken auf denselben Waren begegnen.

Der Senat hat eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit einen normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke 1 zugrunde gelegt. Die Kennzeichnungskraft ist zum einen nicht entscheidend vermindert. Zwar geht der Zeichenbestandteil "TERRA" auf das lateinische "Erde" bzw "Land" zurück und könnte in diesen Bedeutungen als Hinweis auf den Inhalt der Widerspruchswaren angesehen werden. Dem steht aber entgegen, daß dieser Begriff im Deutschen in Allein-

stellung nicht gebräuchlich ist. Er ist zwar dem lateinischen Grundwortschatz zuzurechnen, eine allgemeine Bekanntheit dieser Sprache im deutschen Sprachraum kann allerdings nicht angenommen werden. Zudem bedarf die entsprechende Bezeichnung auch bei einer Kenntnis des lateinischen Grundwortes bezogen auf die Widerspruchswaren einer gewissen Überlegung und Hinterfragung. So kann diese Angabe auf die Erde als Weltkörper, als Element oder Stoff, auf den Erdboden, das Festland oder ein einzelnes Land, einen Landstrich oder eine Gegend hinweisen. Der Entschlüsselung der Bedeutung geht damit ein gewisser Überlegungsvorgang voraus, so daß der Zeichenbestandteil "TERRA" zumindest nicht unmittelbar beschreibend ist.

Andererseits ist eine durch eine intensive Benutzung gesteigerte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke für die kollisionsrelevanten Waren und damit eine gesteigerte Kennzeichnungskraft nicht belegt. Die gleichnamige Fernsehsendung als solche betrifft die vorgenannten Waren nicht. Ihre – unterstellte – Bekanntheit vermag wegen des deutlichen Abstandes zu den insoweit maßgeblichen Waren auf diese nicht auszustrahlen. Soweit die Widersprechende 1 hierzu weiter eine Reihe von Titeln aus dem Begleitprogramm der Fernsehsendung anführt, genügt dies für die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ebenfalls nicht, da eine bloße Titelfülle eine ausreichende Aussage zum Verbreitungsgrad der entsprechenden Medien und damit zur Verkehrsbekanntheit der so gekennzeichneten Waren nicht zu treffen vermag.

Aber auch angesichts einer nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft genügt in Anbetracht der vorliegenden Warenidentität der klangliche Abstand für die Verneinung einer Verwechslungsgefahr nicht mehr.

Es kann insoweit dahinstehen, ob der Zeichenbestandteil "X" der Widerspruchsmarke 1 als beschreibende Angabe für das "Unbekannte" in den Hintergrund tritt. Jedenfalls prägt er neben dem – wie ausgeführt - nicht unmittelbar beschreibenden Bestandteil "TERRA", dem damit eine eigenständige kennzeichnende Funk-

tion zukommt, die Gesamtbezeichnung nicht. Auch bei einer Gegenüberstellung der Marken in ihrer Gesamtheit genügt die Abweichung in dem einen zusätzlichen Konsonanten nicht, um eine Verwechslungsgefahr ausschließen zu können.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden 1 ist daher der Beschluß der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Beschwerde aus der Widerspruchsmarke 2 ist damit derzeit gegenstandslos.

Eine Kostenauflegung gemäß § 71 Absatz 1 Satz 1 Markengesetz ist nicht veranlaßt.

Dr. Buchetmann

Voit

Schramm

Hu