

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 211/00

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 396 15 524

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 9. Januar 2002 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und den Richter Guth

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die für die Dienstleistungen

"Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten, Informationen; Vermietung von Einrichtungen der Telekommunikation"

eingetragene Marke Nr. 396 15 524

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren international registrierten Marke Nr. 540 710

siehe Abb. 2 am Ende

,die in der Bundesrepublik Deutschland für die Dienstleistungen

" 38 Services de télécommunication rendus à les institutions financières au moyen d'un réseau d'ordinateurs, ainsi qu'informations concernant les services précités"

Schutz genießt.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluß vom 29. Februar 2000 zurückgewiesen, weil keine Gefahr von Verwechslungen der jüngeren Marke mit der älteren Marke bestehe. Der Gesamteindruck der Marken sei verschieden. Der graphische Bestandteil, der allenfalls zur Begründung einer Verwechslungsgefahr in Betracht käme, präge den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke nicht und könne daher nicht selbständig kollisionsbegründend wirken. Wort-Bildzeichen würden in erster Linie durch den Wortbestandteil als kürzester und einfachster Benennungsform geprägt, hinter dem die Bildbestandteile zurückträten. Dies gelte besonders im vorliegenden Fall, weil die stilisierte Weltkugel lediglich als Blickfang und als Hinweis auf weltweiten Vertrieb verstanden werde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Bei der Widerspruchsmarke und der entsprechenden deutschen Marke handele es sich um sehr bekannte, gut benutzte Kennzeichnungen, die außerdem aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden seien. "S.W.I.F.T." sei ein weltweit im Einsatz befindliches Instrument des Geldverkehrs zwischen Banken und am Geldverkehr beteiligten Organisationen und Firmen. In einem derzeit vor dem Deutschen Patent- und Markenamt anhängigen Widerspruchsverfahren sei die Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden. Die angegriffene und die Widerspruchsmarke seien für gleiche Waren geschützt, außerdem handele es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke, so dass ein großer Abstand der Zeichen erforderlich sei. Die jüngere Marke bestehe ausschließlich aus einem Bildbestandteil, der alle charakteristischen Merkmale des Bildbestandteils der älteren Marke aufweise. Der zusätzliche Schriftzug in der Widerspruchsmarke könne die Verwechslungsgefahr nicht ausschließen, weil die Graphik jedenfalls den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke mitbestimme. Eine kollisionsbegründende Wirkung von Bildbestandteilen sei von der Rechtsprechung in vergleichbaren Fällen grundsätzlich nicht ausgeschlossen worden.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der Marke 396 15 524 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Man könne bei der Beurteilung des Gesamteindrucks den Wortbestandteil nicht außer Acht lassen. Zu beachten sei auch, dass die stilisierte Weltkugel nicht für die Widersprechende monopolisiert werden dürfe. Die Widerspruchsmarke sei nur einem beschränkten Verkehrskreis bekannt. Außerdem werde hauptsächlich der Ausdruck "S.W.I.F.T.-Code", nicht aber das Wort-Bildzeichen verwendet. Die Benutzung der Widerspruchsmarke für Deutschland werde bestritten. Sie sei im Verfahren nicht glaubhaft gemacht worden.

II.

- 1 Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, in der Sache bleibt sie jedoch ohne Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken nicht die Gefahr von Verwechslungen (§§ 107, 114, 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. § 112 Abs. 1 MarkenG).
- 1.1 Nach der Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchst. B der Markenrechtsrichtlinie durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma), die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 2 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, die gedankliche Verbindung, die das jüngere Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen (vgl. Markenrechtsrichtlinie, 10. Erwägungsgrund). Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen, wobei insbesondere die dominierenden und die sie 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. BGH 1996, 198 "Springende Raubkatze"; BGHZ 131, 122, 124 f. "Innovadiclophont"). Schließlich impliziert die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr 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 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 1999, 731 "Canon II"; zuletzt EuGH MarkenR 2000, 255 - Adidas/Marca Moda; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; BGH GRUR 2002, 167 - Bit/Bud mwN). Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen nicht gegeben, weshalb der Senat die Frage der zulässigerweise bestrittenen Benutzung (§§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) der Widerspruchsmarke zu entscheiden keinen Anlass hat, denn dies gilt selbst bei Unterstellung der rechtserhaltenden Benutzung für identische Dienstleistungen.

- 1.2 Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als durchschnittlich zu bewerten. Eine Stärkung der Wort-Bildmarke ist nicht ersichtlich, denn die von der Widersprechenden dargelegte Verwendung betrifft in erster Linie den Wortbestandteil und kann deshalb die Bekanntheit der Kombinationsmarke nicht belegen. Nach den eingereichten Unterlagen wird das Wort-Bildzeichen lediglich für die nicht im Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltene Software benutzt, die das Mittel zur Erbringung und Entgegennahme der Dienstleistungen darstellt, nicht aber für die Dienstleistungen selbst, so dass hieraus nicht ein gesteigerter Schutzzumfang der Marke für die eingetragenen Dienstleistungen folgt (vgl. Althammer/Ströbele, Klaka, Markenrecht, 6. Aufl., § 9 Rn. 140).

1.3 Die jüngere Marke hält den erforderlichen Abstand zu den Widerspruchsmarken ein. Bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist stets vom Gesamteindruck der Marken auszugehen (st. Rspr. BGH BIPMZ 1997, 28 "Foot-Joy"; Mitt. 1996, 285 f. "Sali-Toft"; GRUR 1999, 241, 243 "Lions"; zuletzt BGH GRUR 2002, 167 - Bit/Bud mwN). Die Marken unterscheiden sich in ihrer Gesamtheit deutlich, weil die Widerspruchsmarke unübersehbar und hervorgehoben den Schriftzug "S.W.I.F.T." trägt, so dass selbst bei gesteigerter Kennzeichnungskraft der Wort-Bildmarke Verwechslungen ausgeschlossen wären.

Weichen - wie im vorliegenden Fall - die Marken in ihrer Gesamtheit betrachtet voneinander ab, kann jedoch trotzdem eine Verwechslungsgefahr bestehen, wenn übereinstimmende oder ähnliche Markenbestandteile den Gesamteindruck der Kombinationsmarken prägen (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 199 "Springende Raubkatze"; GRUR 1996, 406 "Juwel"; GRUR 1999, 733, 735 "LION DRIVER"; MarkenR 2000, 20, 21 "RAUSCH/ELFI RAUCH"; zuletzt BGH GRUR 2002, 167 - Bit/Bud mwN).

Dies ist bei dem Bildbestandteil der Widerspruchsmarke, der allein als kollisionsbegründend in Betracht kommt, nicht der Fall. Voraussetzung für eine prägende Wirkung ist, dass hinreichende Anhaltspunkte aus der allgemeinen Lebenserfahrung vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, der Verkehr werde die anderen Bestandteile – hier den Schriftzug "S.W.I.F.T." - bei der Wahrnehmung einer Marke vernachlässigen. Bei der Widerspruchsmarke verschmelzen Wort und Bild zu einer Einheit. Das Wort bzw. die Buchstaben sind bildlich in die Widerspruchsmarke integriert. In dem Gesamtbild wirkt die stilisierte Darstellung des Globus nicht eigenständig kennzeichnend. Stilisierte Darstellungen von Weltkugeln werden in der Werbung sehr häufig als Hintergrundelement, Ausschmückung bzw. als Hinweis auf internationale Geschäftstätigkeit verwendet. Damit handelt es sich bei Darstellungen von Weltkugeln um verbrauchte Bildelemente mit geringer Kenn-

zeichnungskraft (vgl. etwa BPatG 29 W (pat) 087/94 – MEYER'S WELTREISEN/MAIR; 30 W (pat) 128/00 - one world music/ONE WORLD; 30 W (pat) 053/97 - WORLD). Auch im vorliegenden Fall wirkt daher der Globus lediglich als grafische Ausgestaltung des Wortes mit einem sachbezogenen Begriffsanhang, nicht aber als kennzeichnendes prägnantes Element. Hiergegen spricht auch nicht das Vorbringen der Widersprechenden, es handele sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke, weil dies keine Rückschlüsse auf die Bekanntheit und eine erhöhte Kennzeichnungskraft des Bildbestandteils allein erlaubt (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markenrecht, 6. Aufl., § 9 Rn 151; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl, § 14 Rdn 299; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn 198). Gegen eine Prägung der Widerspruchsmarke durch den Bildbestandteil spricht weiterhin der Erfahrungssatz, dass im Regelfall der Wortbestandteil die kürzeste und einfachste Möglichkeit der Benennung einer Marke ist und dass darum regelmäßig der Wortbestandteil, nicht aber der Bildbestandteil eine Wort-Bildmarke prägt (BGH GRUR 2001, 1258 - Dorf MÜNSTERLAND; GRUR 2002, 167 - Bit/Bud mwN). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz, etwa dass das Wort größtmäßig hinter dem Bildbestandteil zurücktreten oder – etwa wegen fehlender Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils - das Bild dominieren würde, ist nicht erkennbar. Im Gegenteil zeigt die überwiegende Verwendung des Schriftzugs "S.W.I.F.T." in Verbindung mit den geschützten Dienstleistungen, dass die Widersprechende offenbar selbst davon ausgeht, dass der Verkehr sich in erster Linie am Schriftzug als Kenn- und Merkwort orientiert. Der Verkehr hat darum weder bei optischer Wahrnehmung noch bei klanglicher oder schriftlicher Wiedergabe einen Anlass, sich nur am Bildbestandteil zu orientieren oder sich diese nur an der graphischen Ausgestaltung einzuprägen.

- 1.4 Auch eine assoziative Verwechslungsgefahr ist nicht gegeben. Der Verkehr sieht - wie oben festgestellt - im stilisierten Globus wegen seines häufigen Vorkommens in der Werbung als bildlicher Hinweis auf weltweite Tätigkeit

und als Hintergrundelement sowie seiner Anordnung in der Widerspruchsmarke kein selbständig kennzeichnendes Element, das einen Stammbestandteil bilden könnte (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 390 - Sabèl/Puma).

- 2 Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Grabrucker

Pagenberg

Guth

Cl

Abb. 1



Abb. 2

