



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 214/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
28. November 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 303 14 120**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. November 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Patentamts vom 10. Juni 2004 mit der Maßgabe aufgehoben, dass die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 301 23 635 für folgende Waren angeordnet wird:

"Datenverarbeitungsgeräte und Computer; auf Datenträgern aller Art aufgespielte Programme; Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Broschüren und graphische Darstellungen; Formulare; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)".

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Gegen die Eintragung der schwarz-/weiß eingetragenen Wort-/Bildmarke 303 14 120



für

Klasse 9: Datenverarbeitungsgeräte und Computer; auf Datenträgern aller Art aufgespielte Programme;

Klasse 16: Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Broschüren und grafische Darstellungen; Formulare; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 35: Werbung, insbesondere Ausführung von Dienstleistungen einer Werbeagentur, Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien, online Werbung in einem Computernetzwerk; Marketing (Absatzforschung); Marketing für Dritte in digitalen Netzen; Marktforschung; Meinungsforschung; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Organisation und Veranstaltung von Werbeveranstaltungen; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen); Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen

ist Widerspruch eingelegt worden aus der farbige (blau, weiß) eingetragene Wort-/Bildmarke 301 23 635



für

zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9,16, 38,42, u. a.:

Computer, Computerprogramme; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Handbücher, Broschüren, Lehrbücher und Lehrmittel (in Form von Druckereierzeugnissen); Fotografien; elektronischer Versand von Informationen; Bereitstellung und Vermietung eines Zugangs zu Teleshopping-Diensten; Erstellen von Homepages für Dritte; Internetdienstleistungen, nämlich Sammeln, Speichern und Übermitteln von Nachrichten und Informationen aller Art zum Abruf von digitalen Netzen.

Mit Beschluss vom 10. Juni 2004 hat die Markenstelle für Klasse 35 durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle besteht keine Gefahr von Verwechslungen. Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und teilweise identischen und ähnlichen Waren und Dienstleistungen seien strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, den die jüngere Marke jedoch einhalte. Der Gesamteindruck der Marken

werde nicht durch den Bestandteil "a" unter Zurücktreten der Zahl 3 geprägt. Vielmehr bildeten die Bestandteile "a" und "3" eine Gesamtaussage, so dass keinem der Einzelbestandteile eine prägende Bedeutung beigemessen werden könne. Damit werde die angegriffene Marke mit "a hoch drei", die Widerspruchsmarke hingegen nur mit "a" gesprochen, so dass eine klangliche Verwechslungsgefahr nicht vorliege. In schriftbildlicher Hinsicht stelle der "Mehrbestandteil 3" einen deutlichen Unterschied dar. Auch die Hintergrundgestaltung weise keine ausreichenden Gemeinsamkeiten auf, da die jüngere Marke schwarz-weiß-Schattierungen aufweise, die eine plastische Wirkung erzeugten, während die Untergrundgestaltung der Widerspruchsmarke eine dunkelblaue Kreisfläche darstelle. Es bestehe auch keine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens, da eine Gewöhnung des Verkehrs an den Bestandteil "a" als Hinweis auf eine Zeichenserie der Widersprechenden nicht vorgetragen oder amtsbekannt sei.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung führt sie aus, dass die Übereinstimmungen zwischen den Marken aus dem undeutlichen Erinnerungseindruck, auf den sich der Betrachter in der Regel verlassen müsse, schwerer wögen als die Unterschiede. Die Marken stimmten in der Schriftart des Buchstabenelements, dem Kreis, den Proportionen sowie in der linksbündigen Anordnung des Buchstabens überein. Da die jüngere Marke in schwarz-/weiß eingetragen sei, mache die farbliche Ausgestaltung keinen Unterschied. Der einzige Unterschied sei die hochgestellte Zahl "3", die als bloße Potenzierung aber nur eine den Buchstaben "a" präzisierende Intensivierung der Wirkung habe. Bei beiden Marken handele es sich um Unternehmenslogos, wobei Wort und Bild gemeinsamprägten. Dabei werde der Buchstabe "a" wegen seiner Alleinstellung weniger in seiner Funktion als Buchstabe wahrgenommen, so dass die grafische Ausgestaltung dominiere. Aufgrund der Identität bzw. Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen bestehe damit eine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Zumindest jedoch bestehe eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens. Hierfür sei nach der Rechtsprechung nicht zwingend eine Verkehrsgewöhnung erforderlich. Da der

Buchstabe "a" nicht beschreibend, sondern ein reines Fantasiezeichen sei, eigne er sich in den Augen des Verkehrs als Stammbestandteil einer Zeichenfamilie. Dabei sehe der Verkehr die Zahl "3" als Modernisierung der Widerspruchsmarke an, die für eine besondere Produktlinie, z. B. eine in Qualität und Ausstattung "potenzierte" Produktlinie stehe. Hierfür spreche auch die stilistisch modernere plastische Schattierung der jüngeren Marke.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Nach seiner Auffassung besteht keine Verwechslungsgefahr. Unter Hinweis auf die Entscheidung BGH 1995, 809 – f6/R6 meint er, dass bei Buchstaben-/Zahlenkombinationen bereits geringe Änderungen eines Bestandteils ausreichen, um den Schutzbereich einer Widerspruchsmarke nicht mehr zu tangieren. Die angegriffene Marke weise mit dem Bestandteil "a<sup>3</sup>" einen neuen eigenständigen Bedeutungsgehalt auf. Die Zahl 3 diene weder dem Buchstaben "a" noch präzisiere sie ihn. Sie trete damit nicht in einer Weise zurück, dass dieser Bestandteil für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könne. Es gebe auch keinen Anlass, die Gesamtmarke abzukürzen. Demnach müsse das Gesamtzeichen herangezogen werden, wobei die angegriffene Marke sowohl in klanglicher, schriftbildlicher als auch in begrifflicher Hinsicht den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke einhalte. In schriftbildlicher Hinsicht werde die jüngere Marke quasi verdoppelt, klanglich sogar verdreifacht. Auch der Sinngehalt ändere sich durch die Potenzierung vollständig, denn das Zeichen werde dadurch erst interpretationsfähig und mehrdeutig. Zwischen den Marken bestehe auch nicht die

Gefahr mittelbarer Verwechslungen. Dem Buchstaben "a" fehle der Hinweischarakter. Hierfür spreche eine Kennzeichnungsschwäche, wie sie bei Einzelbuchstaben anzunehmen sei. Außerdem ergebe sich durch den Zusatz "hoch 3" ein neuer Gesamtbegriff. Die von der Widersprechenden genannten Merkmale hinsichtlich der von ihr vertretenen "Modernisierung der Widerspruchsmarke" begründeten eher eine weitere Unterscheidbarkeit der Marken.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

1. Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist teilweise begründet.

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder in der Bedeutung 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 dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. EuGH Mitt. 06, 512 - LIFE/THOMSON m. w. N.).

a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist mangels anderweitiger Anhaltspunkte insgesamt als normal zu beurteilen.

b) Die von der Löschungsanordnung erfassten Waren der angegriffenen Marke sind mit den entsprechenden Waren der Widerspruchsmarke weitestgehend identisch, im Übrigen zumindest hochgradig ähnlich. So sind die für die jüngere Marke eingetragenen Waren der Klasse 9 "Datenverarbeitungsgeräte und Computer; auf Datenträgern aller Art aufgespielte Programme" identisch mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren "Computer, Computerprogramme". Außerdem sind die für die angegriffene Marke eingetragenen "Druckerzeugnisse, insbesondere ...; Formulare; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)" identisch, zumindest offensichtlich ähnlich mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren "Handbücher, Broschüren, ... Lehrbücher und Lehrmittel (in Form von Druckereierzeugnissen); Druckereierzeugnisse".

c) Für die o. g. Waren hält die angegriffene Marke den danach erforderlichen größeren Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein. Zwar mögen die beiderseitigen Marken angesichts ihrer unverkennbaren Unterschiede ohne Mühe voneinander zu unterscheiden sein, wenn man sie direkt nebeneinander vergleicht, wobei insbesondere die hochgestellte Zahl 3 der jüngeren Marke, die invertierte Darstellung des Buchstabens "a" in der Widerspruchsmarke und die unterschiedlichen, an eine lebendige Lichtspiegelung erinnernden hell-dunkel-Schattierungen in der jüngeren Marke auffallen.

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist jedoch auch und vor allem darauf abzustellen, ob sich die Marken im Erinnerungsbild des durchschnittlich informierten, verständigen und interessierten Durchschnittsverbrauchers nahe kommen. Hierbei wird zunächst zu berücksichtigen sein, dass die Widerspruchsmarke zwar farbig, nämlich mit den Farben blau und weiß eingetragen ist, ihr Schutzbereich erstreckt sich jedoch ohne Weiteres auch auf schwarz-weiß Darstellungen, denn es ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass die Konturenelemente der Marke, insbesondere der in einer Scheibe seitlich versetzte Buchstabe "a" keine Kennzeichnungskraft hat und die Gesamtmarke damit ihre Kennzeichnungskraft letztlich allein der farbigen Gestaltung verdanken würde (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9, Rdn. 106 ff., insb. 108). Zudem

kommt die Darstellung eines weißen (invertierten) Buchstabens auf einer dunkelblauen Fläche einer schwarz-weiß Darstellung ohnehin sehr nahe.

Zudem entsprechen sich die Marken in folgenden für den bildlich-klanglichen Gesamteindruck wichtigen Elementen:

Der Buchstabe "a" ist in nahezu identischem Schriftbild als Kleinbuchstabe in beiden Marken vorhanden. Er ist in der Widerspruchsmarke zwar invertiert dargestellt, dies wird dem Verkehr, der sich in erster Linie an den reinen Wort- oder Buchstabelementen und nicht an deren konkreter Darstellungsweise orientiert, aus der Erinnerung heraus jedoch kaum bewusst sein, zumindest wird er hierin nicht das Wesentliche bzw. eigentlich Kennzeichnende des Buchstabelements sehen (vgl. a. BGH GRUR 2006, 859, 861 - Malteserkreuz zur (geringen) Bedeutung invertierter oder andersfarbiger Darstellungen des übereinstimmenden, eigentlich charakteristischen Markenelements). Dies gilt jedenfalls, wenn - wie hier - keine Anhaltspunkte für eine Kennzeichnungsschwäche des Einzelbuchstabens "a" in Bezug auf die im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren vorhanden sind. Zudem entsprechen sich die Marken in bildlicher Hinsicht nicht nur darin, dass sich der Buchstabe in bzw. auf einer weitgehend dunklen Kreisfläche befindet, sondern auch in der nach links versetzten Position des Buchstabens, wobei sich der Schwerpunkt des "a" in beiden Marken im unteren Drittel der Kreisfläche befindet.

Bereits diese Übereinstimmungen sind so gewichtig, dass angesichts der (teilweisen) Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der Waren und der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für einen zumindest noch beachtlichen und damit gegen Verwechslungsgefahr zu schützenden Teil des Verkehrs die Gefahr bildlicher Verwechslungen besteht. Demgegenüber vermögen die - bei direkter Betrachtung nicht zu übersehenden - Unterschiede der Marken keinen durchgreifend abweichenden bildlichen Gesamteindruck zu vermitteln. Dies gilt zunächst für die in der jüngeren Marke vorhandene hochgestellte Zahl "3". Trotz ihrer gegenüber dem "a" geringen Größe wird sie vielen Verkehrsteilnehmern zwar

nicht entgehen, im Erinnerungsbild jedoch vielfach schnell verblassen. Dabei geht der Senat davon aus, dass die Kombination "a<sup>3</sup>" keinen sofort erfassbaren Gesamtbegriff bildet, der nur unter Sinnentstellung auseinandergerissen werden könnte. Das Bestehen eines solchen Gesamtbegriffs bzw. einer "begrifflichen Einheit" hat die Markenstelle zwar behauptet, jedoch keine nachvollziehbare Erklärung gegeben, welche gesamtbegriffliche Bedeutung in einem "a<sup>3</sup>" liegen soll, und ob und wie sich dieser vom Einzelbuchstaben "a" unterscheidet. Solange keine gegenteiligen Erkenntnisse vorliegen, deren Darlegung im Widerspruchsverfahren in erster Linie auch den Verfahrensbeteiligten obliegen würde, müssen sowohl der Buchstabe "a" wie auch die Kombination "a<sup>3</sup>" als das betrachtet werden, was sie sind, nämlich reine Buchstaben bzw. Buchstabenanzahlkombinationen ohne sofort erkennbare beschreibende oder fantasievolle begriffliche Bedeutung (anders z. B. "H<sub>2</sub>O"). Da somit ein Gesamtbegriff "a<sup>3</sup>", etwa als Größen- oder Kapazitätsangabe, nicht festgestellt werden kann, muss davon ausgegangen werden, dass der größtmäßig dominierende Buchstabe "a" im Erinnerungsbild des Verkehrs eine gewichtigere, eigenständige Bedeutung hat und dort intensiver und länger verbleibt als das kleine Element "3".

Der weitere, bei der unmittelbaren Betrachtung der Marken sofort erkennbare Unterschied, nämlich die an Lichtspiegelungen erinnernden hellen Flecken in der Kreisfläche der jüngeren Marke, stellt ähnlich wie die invertierte Darstellung des "a" in der Widerspruchsmarke wiederum ein grafisches Detail dar, das vom Verkehr kaum als wesentliches kennzeichnendes Element wahrgenommen wird und in seinem Erinnerungsbild eher verblasst. Der Verkehr wird kaum mehr als eine im Wesentlichen dunkel gehaltene Kreisfläche in Erinnerung behalten. Nachdem der Bundesgerichtshof in jüngerer Zeit erneut betont hat, dass nicht die Unterschiede sondern das Maß an Übereinstimmungen den Beurteilungsmaßstab für die Verwechslungsgefahr bilden (BGH GRUR 2003, 1047, 1049 - Kellogg's/Kelly's), ist bereits eine unmittelbare bildliche Verwechslungsgefahr der Marken festzustellen, da der erforderliche deutliche Abstand von der jüngeren Marke nicht eingehalten wird.

Damit kann es offen bleiben, ob es darüber hinaus einen weiteren Verkehrsteil gibt, der zwar keiner bildlichen Verwechslungsgefahr wegen der Übereinstimmungen der Marken in ihrer Gesamtheit unterliegen würde, für den jedoch der Buchstabe "a" eine den (klanglichen) Gesamteindruck beider Marken prägende Bedeutung hat, oder für den zumindest die Kombination eines nach links versetzten "a" auf einer dunklen Kreisfläche den (bildlichen) Gesamteindruck prägt, so dass er aufgrund der Übereinstimmung prägender Markenelemente einer Verwechslungsgefahr unterliegen würde. Ebenso kann es offen bleiben, ob die jüngere Marke von einem weiteren Teil des Verkehrs als variierte bzw. modernisierte Version der Widerspruchsmarke angesehen wird, so dass auch eine assoziative Verwechslungsgefahr bestehen mag. Da jedenfalls bereits eine teilweise unmittelbare Verwechslungsgefahr der Marken in ihrer Gesamtheit besteht, war die teilweise Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

2. Im Übrigen, nämlich hinsichtlich der für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistungen, ist die Beschwerde nicht begründet. Insoweit lässt sich eine Verwechslungsgefahr nicht feststellen, weil es an jeglicher Ähnlichkeit mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke fehlt.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. - Canon; GRUR Int. 1999, 734 - Lloyds/Loint's; BGH GRUR 1999, 731 - Canon II; WRP 1998, 747, 749 - GARIBALDI; WRP 2000, 1152, 1153 - PAPPAGALLO; WRP 2001, 694, 695 - EVIAN/REVIAN). Auch die maßgeblichen wirtschaftlichen Zusammenhänge, wie Herstellungsstätten und

Vertriebswege, stoffliche Beschaffenheit und Zweckbestimmung oder Verwendungsweise sind relevante Gesichtspunkte.

Unter Anwendung dieser Grundsätze ist nicht erkennbar, welche wirtschaftlichen Berührungspunkte die für die jüngere Marke eingetragenen verschiedenen Werbe- und Marketingdienstleistungen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke aufweisen sollen. Zwar sind Berührungspunkte etwa mit Computerprogrammen, Publikationen, Druckereierzeugnissen oder Fotografien denkbar; bei diesen Waren handelt es sich jedoch aus der Sicht eines Werbedienstleisters um Hilfswaren, die von Unternehmen wie Softwarehäusern oder Druckereien, nicht aber von Werbeagenturen hergestellt werden. Zudem sind die Beschaffenheit dieser Waren der Widersprechenden und die unkörperlich erbrachten Werbe- und Marketingdienstleistungen der jüngeren Marke naturgemäß völlig unterschiedlich. Insoweit kann keine rechtlich erhebliche Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen festgestellt werden.

Dies gilt auch für die "Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen)" der jüngeren Marke. Zwar sind für die Widerspruchsmarke Dienstleistungen der Klasse 38 eingetragen, die in diesem Zusammenhang eingesetzt werden können, wie etwa "Bereitstellung und Vermietung eines Zugangs zu Teleshopping-Diensten". Dabei handelt es sich jedoch um rein technische Unterstützungsdienstleistungen, die noch nicht einmal auf die konkrete Beschaffung bestimmter Waren oder Dienstleistungen gerichtet sind. Auch insoweit lässt sich mangels rechtserheblicher Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr feststellen, so dass der Widerspruch und

mit ihm die Beschwerde der Widersprechenden teilweise erfolglos bleiben mussten.

gez.

Unterschriften