



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 276/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
10. Mai 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 301 15 026.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Mai 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts ist wirkungslos, soweit die Marke 301 15 026 gelöscht wurde für die Waren und Dienstleistungen

„Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke 301 15 026

proxemo

für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 42

Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Telekommunikation, Mobilfunkdatendienste, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Unternehmensberatung, Werbung und Webdesign, Mehrwertdienste, nämlich SMS Dienste, Dienstleistungen einer Multimediaagentur, nämlich Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerk-Strukturen, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Consulting, nämlich Beratung in organisatorischer Hinsicht, Webvertising, nämlich Marketing für Dritte in digitalen Netzen

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Gemeinschaftsbildmarke EU 1 581 552



eingetragen für die Dienstleistungen

Klasse 35: Werbung und Geschäfte; Abonnementdienste für Dritte, Beratung in Bezug auf Betriebsführung; Sammlung und Verbreitung von gewerblichen und kommerziellen Programminformationen u. a. über Telekommunikationsnetze; Datenbankverwaltung;

Klasse 38: Telekommunikationsdienste einschließlich Kommunikation über Kabel sowie interaktive Kommunikation über Netze wie das Internet; Erteilung von Auskünften im Zusammenhang mit Telekommunikationsdiensten, drahtlose Telekommunikation; Vermietung von (Tele-)Kommunikationsgeräten, Bereitstellung eines Zugangs zum Internet, Übertragung von Informationen jeglicher Art, auch über Internet;

Klasse 42: Technische Beratung in Bezug auf Telekommunikationsgeräte und Beratung in Bezug auf Telekommunikationsdienste, Entwicklung von Websites.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch mit Beschluss vom 26. August 2002 zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Widersprechenden wurde der Erstbeschluss durch Erinnerungsbeschluss vom 15. Oktober 2003 aufgehoben.

Die Markenstelle war der Auffassung, die eingetragenen Waren und Dienstleistungen befänden sich teils im Identitäts-, teils im engen Ähnlichkeitsbereich, weshalb die Vergleichsmarken einen großen Abstand einhalten müssten. Unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft werde dieser Abstand jedoch nicht gewahrt, da in klanglicher Hinsicht Verwechslungsgefahr bestehe. Der Bildbestandteil in der Gemeinschaftsmarke sei üblich und erschöpfe sich in einer grafischen Gestaltung, die nicht mitprägend sei. Deshalb stünden sich nur die Worte „proxemo“ und „proximus“ gegenüber, die eine identische Silbenzahl aufwiesen. Die angesprochenen Verkehrskreise würden dem Wortanfang vermutlich mehr Bedeutung beimessen als dem Wortende. Insgesamt sei der Wortanfang bis zu dem Explosivlaut „x“ daher sehr dominant und ähnlich. Die geringfügigen Unterschiede im weniger beachteten Wortende würden dagegen nicht mehr wahrgenommen. Begrifflich würden erhebliche Teile des Publikums den Anklang an den technischen Begriff „proxy-Server“ nicht erkennen, sondern allenfalls den la-

teinischen Begriff „der Nächste“ assoziieren, so dass auch insoweit die klangliche Verwechslungsgefahr nicht beseitigt werden könne.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Markeninhaber vom 22. November 2003. Sie tragen vor, dass lediglich bei „Werbung“ und „Telekommunikation“ eine Überschneidung der Dienstleistungsbereiche gegeben sei. Im Übrigen bestehe keine „hochgradige“ Ähnlichkeit der Dienstleistungen, da die jüngere Marke sehr konkrete und spezielle Dienstleistungen habe eintragen lassen, die nicht mit den allgemein gehaltenen Begriffen der älteren Marke verglichen werden dürften, da die Konkretisierung sich damit überflüssig mache. Die jüngere Marke spreche darüber hinaus andere Verkehrskreise an und agiere auf anderen Märkten. Auch der Markenabstand sei ausreichend groß, da der Widerspruchsmarke durch das graphisch auffällig gestaltete „x“ ein deutlich anderes Schriftbild zukomme. Der von der älteren Marke verwendete Wortbestandteil „proxi-“, deute - unabhängig von seiner Schreibweise - sehr wohl klanglich auf den „Proxyserver“ hin und sei damit kennzeichnungsschwach, freihaltebedürftig und kollisionsausschließend. Damit sei der Schutzzumfang der älteren Marke eng zu bemessen. Eine Verwechslungsgefahr sei ausgeschlossen. Daran ändere auch der Bedeutungsgehalt von „proximus“ nichts, der zwingend mit „der Nächste“ aufzufassen und damit mit dem Phantasiewort „proxemo“ nicht zu verwechseln sei.

Die Markeninhaber beantragen,

den Erinnerungsbeschluss der Markenstelle vom 15. Oktober 2003 aufzuheben.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung verweist sie auf den zutreffenden Erinnerungsbeschluss und die geringfügige Abweichung der Marken in den Wortenden bei identischen Waren und Dienstleistungen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

Mit Schriftsatz vom 17. Februar 2006 hat die Widersprechende sodann ihren Widerspruch beschränkt und erklärt, ihr Widerspruch richte sich nicht mehr gegen die Waren „Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ und die Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“.

II.

1. Soweit die Beschwerdegegnerin ihren - auf die Gemeinschaftsbildmarke EU 1 581 552 gestützten - Widerspruch im Beschwerdeverfahren teilweise zurückgenommen hat, ist mit der Rücknahme des Widerspruchs hinsichtlich der Waren „Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ und der Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ die Grundlage des Beschwerdeverfahrens entfallen. Wird die Beschränkung des Widerspruches erst im Beschwerdeverfahren erklärt, nachdem das Deutsche Patent- und Markenamt die Löschung bereits angeordnet hat, wird der Rechtsbehelf des Widerspruchsgegners nämlich insoweit gegenstandslos (BGH GRUR 1998, 818 - Puma; GRUR 1977, 664, 665 - CHURRASCO). Daher ist lediglich deklaratorisch die - teilweise - Wirkungslosigkeit der zuvor ergangenen Entscheidung klarstellend auszusprechen.

2. Die gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat im Übrigen in der Sache keinen Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht bei den sich ge-

genüberstehenden Marken die Gefahr von Verwechslungen gem. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt von der Identität oder Ähnlichkeit der Marken einerseits und von der Identität und Ähnlichkeit der durch diese Marken erfassten Waren bzw. Dienstleistungen andererseits ab. Daneben sind alle Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, vor allem die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke (st. Rspr., EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; GRUR Int 1998, 875, 876 f. - Canon; BGH GRUR 2002, 167 - Bit/Bud m. w. N.; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder).

2.1. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs die Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Zu den maßgeblichen Kriterien gehören insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit liegt dann vor, wenn das Publikum aufgrund der Branchenübung im maßgeblichen Waren- und Dienstleistungssektor annimmt, dass die Waren oder Dienstleistungen aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 23 - Canon; BGH WRP 2004, 357, 359 - GeDIOS; GRUR 1999, 731, 732 - Canon II; GRUR 1999, 586, 587 - White Lion).

Da der Einwand der Nichtbenutzung nicht erhoben wurde, steht dem Verzeichnis der jüngeren Marke das gesamte Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke gegenüber. „Telekommunikation“ bzw. „Telekommunikationsdienste“ und „Werbung“ sind identisch in beiden Verzeichnissen enthalten. Bei den Dienstleistungen „Mobilfunkdatendienste“ und „Mehrwertdienste, nämlich SMS Dienste“ handelt es sich um spezielle „Telekommunikationsdienste“, die üblicherweise von denselben

Unternehmen angeboten werden (z. B. T-Online, Arcor, Vodafone, e-plus) und daher hochgradig ähnlich sind. Für „Dienstleistungen einer Multimediaagentur, nämlich Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerk-Strukturen“ gilt, dass es sich um die „Telekommunikationsdienste“ ergänzende Programmierdienstleistungen handelt, die in einem Konnexitätsverhältnis stehen. Das Implementieren von EDV-Programmen ist Voraussetzung für die Kommunikationsfähigkeit im World Wide Web, ohne das die diversen Dienste im Netz weder angeboten noch genutzt werden können. Die Konnexität manifestiert sich u. a. darin, dass EDV-Programme via Internet heruntergeladen oder aktualisiert werden. „Consulting“ bzw. „Unternehmensberatung“ entspricht „Beratung in Bezug auf Betriebsführung“. „Webvertising, nämlich Marketing für Dritte in digitalen Netzen“ ist der „Entwicklung von Websites“ ähnlich und wird regelmäßig von denselben Unternehmen geleistet. Insgesamt besteht also eine hohe Ähnlichkeit der zu vergleichenden Dienstleistungen. Damit müssen die Vergleichszeichen einen weiten Abstand einhalten.

2.2. Die Kennzeichnungskraft eines Zeichens ist stets produkt- bzw. dienstleistungsbezogen festzustellen, da sie je nach Ware oder Dienstleistung für die das Zeichen eingetragen ist, unterschiedlich sein kann (BGH GRUR 2004, 235, 237 - Davidoff II; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. Selbst wenn Teile des Verkehrs „proximus“ als lateinisches Wort (Superlativ von prope = nahe; propius = näher) erkennen und richtig mit „der Nächste“ übersetzen, ist dieser Begriff nicht beschreibend für die eingetragenen Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42, da er nicht erkennen lässt, inwieweit eine gewisse „Nähe“ zu den eingetragenen Dienstleistungen bestehen soll.

2.3. Die Markenähnlichkeit ist anhand des Gesamteindrucks nach Schriftbild, Klang und Sinngesamt zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 843 - Rn. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Auszugehen ist von dem Grundsatz, dass sich der Verkehr bei einer aus Wortbestandteilen und grafischen Elementen zusammengesetzten Marke in der Regel an den Wortelementen als der einfachsten Form der Benennung orientiert (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT). Damit stehen sich „proximo“ und „proximus“ gegenüber, die in fünf Buchstaben, nämlich „p - r - o - x - ... - m“, übereinstimmen und klanglich unmittelbar verwechselbar sind. Da Wortanfänge vom Verkehr stärker beachtet werden als Endungen (BGH GRUR 2002, 1067, 1070 - DKV/OKV), werden die ersten vier - gemeinsamen - Buchstaben einschließlich des Plosivs „x“ deutlich vom Publikum wahrgenommen werden. Die Wortenden werden eher vernachlässigt, wobei hinzu kommt, dass der Verkehr ohnehin mehr auf die Gemeinsamkeiten als auf die Unterschiede der Vergleichszeichen achtet (BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM). Berücksichtigt man weiter, dass für den überwiegenden Verkehr, der mit der lateinischen Sprache nicht vertraut ist, auch „proximus“ ein Phantasiewort ist, kann es klanglich zu einer ähnlichen Betonung, nämlich „pro - xē - mo“ und „pro - xī - mus“ kommen. Dabei ist nur ein geringfügiger Unterschied zwischen den hellen Vokalen „e“ und „i“ auszumachen, so dass sich der Unterschied auf das abschließende „s“ in „proximus“ reduziert, da die dunklen Vokale „u“ und „o“ bei der gesprochenen Übermittlung der Worte ebenfalls ähnlich klingen. Damit ist insgesamt von einer hohen klanglichen Ähnlichkeit auszugehen, da der Verkehr die Marken in der Regel auch nicht zugleich, sondern in zeitlichem Abstand wahrnimmt.

Die klangliche Ähnlichkeit wird auch nicht durch einen ohne weiteres erkennbaren Bedeutungsgehalt der Markenwörter aufgehoben oder reduziert, da insbesondere die Bedeutung von „proximus“ - wie bereits erwähnt - den inländischen Verkehrs-

kreisen nicht geläufig sein wird. Damit wird dem Markenwort der älteren Marke ebenfalls kein Begriffsinhalt zugeordnet, sondern es - wie proxemo - als Phantasiwort gesehen (BGH BlfPMZ 2005, 200, 201 - Il Padrone/il Portone).

Eine Abwägung der einzelnen - eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr begründenden - Faktoren ergibt daher, dass aufgrund der hohen Waren- und Dienstleistungsidentität, der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und des geringen Zeichenabstands die Gefahr von Verwechslungen zu befürchten ist.

3. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

gez.

Unterschriften