



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 107/05

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
19. Dezember 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 29 125.3

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Dezember 2007 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie die Richterin Fink und den Richter am Oberlandesgericht Karcher

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. April 2005 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die farbige Wort-/Bildmarke 302 29 125



wurde am 23. September 2002 in den Farben Dunkelblau und Rot für die Dienstleistungen

Telekommunikationsberatung; Consulting, nämlich Vermarktung von Telekommunikationsdienstleistungen, Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen sowie Hard- und Softwareberatung

in das Register eingetragen.

Gegen die Eintragung wurde u. a. Widerspruch erhoben aus der Gemeinschaftsmarke 2 189 223

TELE2.MOBILE

eingetragen am 15. November 2002 u. a. für die Waren und Dienstleistungen

SIM-Karten; kodierte Magnetkarten; Chips mit integrierten Schaltkreisen; gespeicherte Computersoftware und -programme; elektronische Apparate für die Telekommunikation, Fernsprechvermittlungen, Nummeranzeigen und Personenrufgeräte; elektronische Signalfernsteuergeräte; Sender für elektronische Signale; Sender für Telefone; Sender (Telekommunikation); elektronische Telefonbücher; magnetische und optische Datenträger und -medien; Geräte zur Aufzeichnung; Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten.

Telekommunikation; Vermietung von Telekommunikationseinrichtungen; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; elektronische Post; Kommunikation mittels Computerterminals; Ausstrahlung von Fernseh-, Radio- und Kabelfernsehsendungen; Personenrufdienste; Dienstleistungen in Verbindung mit dem Zugang zu internationalen Computernetzen; Übertragung und/oder Sendung von Datenbankinformationen über das Fernmeldenetz;

Wartung, Aktualisierung und Design von Computersoftware; Abruf von Datenbankinformationen; Dienstleistungen eines Programmierers; Analyse von Computersystemen; Bereitstellung von Zugangszeiten zu Datenbanken; Projektierung und Planung in Bezug auf Telekommunikationsanlagen.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 30. Oktober 2003 zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle mit Beschluss vom 20. April 2005 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zur Begründung ist ausgeführt, dass aufgrund der überdurchschnittlichen klanglichen Zeichenähnlichkeit für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen bestehe. Die von der angegriffenen Marke erfassten Beratungs- und Vermarktungsdienstleistungen im Bereich der Telekommunikation seien mit den Telekommunikationsdienstleistungen der Widerspruchsmarke identisch bzw. unter Berücksichtigung ihres übereinstimmenden Nutzens für den Empfänger hochgradig ähnlich. Für den Zeichenvergleich sei bei der Widerspruchsmarke allein auf das Element „TELE2“ abzustellen, da der weitere Bestandteil „MOBILE“ für die in Rede stehenden Telekommunikationsdienstleistungen beschreibend und daher kennzeichnungsschwach sei. Ausweislich der vorgelegten Unterlagen benutzte die Widersprechende den Zeichenbestandteil „TELE2“ intensiv als Firmenkennzeichen, so dass er eine gesteigerte Kennzeichnungskraft aufweise. Berücksichtige man außerdem, dass im maßgeblichen Marktsegment die Zahl 2 üblicherweise englisch als „t(w)o“ ausgesprochen werde, ergebe sich eine hochgradige klangliche Zeichenähnlichkeit.

Der Markeninhaber hat Beschwerde eingelegt. Er bestreitet die erhöhte Kennzeichnungskraft und die Benutzung der Widerspruchsmarke in Deutschland in der eingetragenen Form. Die Widersprechende werde in Deutschland mit „Telezwei“ benannt. Dies zeigten auch die von der Widersprechenden im Verfahren vor dem Amt eingereichten Werbespots. Für die von der Markenstelle angenommene englische Aussprache fehlten daher jegliche Anhaltspunkte.

Der Markeninhaber und Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie tritt der Beschwerde im Wesentlichen mit der Begründung entgegen, dass der Bestandteil „TELE2“ seitens der Widersprechenden in erheblichem Umfang in Deutschland benutzt werde. Sie verweist dazu ausdrücklich auf die im Verfahren vor dem Amt eingereichten Unterlagen. Im maßgeblichen Gesamteindruck werde die Widerspruchsmarke von diesem Bestandteil geprägt, der mit der angegriffenen Marke in klanglicher Hinsicht übereinstimme.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die beiderseitigen Marken unterliegen unter keinem Gesicht einer Gefahr von Verwechslungen (§ 43 Abs. 2 i. V. m. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2).

1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungskriterien der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, der Markenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, Rn. 17 ff. – Canon; BGH GRUR 2006, 60, 61 – coccodrillo; GRUR 2006, 859, Rn. 16 - Malteserkreuz). Nach diesen Grundsätzen besteht für das Publikum keine Gefahr von Verwechslungen.

2. Der Markeninhaber hat mit Schriftsatz vom 4. Dezember 2007 zulässig die Einrede der Nichtbenutzung erhoben (§ 43 Abs. 1 MarkenG). Die Benutzungsschonfrist für die am 15. November 2002 eingetragene Marke ist am 15. November 2007 abgelaufen (§ 125b Nr. 4 MarkenG i. V. m. Art. 15 Abs. 1 GMV) und damit nach der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke. Für den Vergleich der beiderseitigen Dienstleistungen sind auf Seiten der Widerspruchsmarke daher nur die Dienstleistungen zu Grunde zu legen, für die die Widersprechende eine Benutzung innerhalb des Zeitraums von Dezember 2002 bis Dezember 2007 glaubhaft gemacht hat (§ 43 Abs. 1 S. 2 und 3 MarkenG).

2.1. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung einer Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann; dazu gehören insbesondere eine Nutzung, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (vgl. EuGH GRUR 2006, 582, Rn. 70 - VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 152, Rn. 21 - GALLUP).

2.2. Die im Verfahren vor dem Amt eingereichten Unterlagen zeigen eine Benutzung des Bestandteils „TELE2“ in der eingetragenen Form in Werbeanzeigen für Festnetztelefondienste im Zeitraum von Mai 2003 bis Mai 2004 sowie in zwei undatierten Werbespots. Es ist außerdem gerichtsbekannt, dass diese Werbeanzeigen in den vergangenen Jahren als Postwurfsendungen verteilt und die Werbespots von verschiedenen Fernsehsendern ausgestrahlt wurden. Die Benutzung der Marke im Werbeauftritt entspricht bei Telefondienstleistungen den üblichen Verkehrsgepflogenheiten, so dass eine markenmäßige Verwendung gegeben ist.

2.3. Danach ist bei Beurteilung der Verwechslungsgefahr für die Widerspruchsmarke von der Dienstleistung „Festnetztelefondienste“ auszugehen (§ 43 Abs. 1

S. 3 MarkenG), die unter den Oberbegriff der Telekommunikation fällt, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt. Hingegen erscheint es bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise und unter Berücksichtigung des berechtigten Interesses der Widersprechenden nicht gerechtfertigt, eine Benutzung für die Dienstleistung der Telekommunikation insgesamt anzuerkennen. Denn dabei handelt es sich um einen sehr weiten Oberbegriff, der neben der Festnetztelefonie u. a. auch Mobilfunkdienste, E-Mail-Dienste, die Bereitstellung von Internetzugängen und die Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen umfasst, die jeweils ein selbständiges Marktsegment bilden und daher nicht dem Bereich der Festnetztelefonien zugerechnet werden können (vgl. BGH GRUR 2002, 59, 62 - ISCO).

2.4. Dieser Beurteilung steht nicht entgegen, dass die eingetragene Form der Widerspruchsmarke im Gegensatz zu der benutzten Form den zusätzlichen Bestandteil „MOBILE“ aufweist. Im Bereich der hier einschlägigen Telefondienste ist das englische Wort „mobile“ als schlagwortartiger, beschreibender Hinweis auf Mobilfunkverbindungen kennzeichnungsschwach. Das angesprochene Publikum orientiert sich wegen dieser Kennzeichnungsschwäche vorrangig an dem Bestandteil „TELE2“ und erkennt daher in der benutzten Form die eingetragene Widerspruchsmarke, so dass das Fehlen dieses weiteren Zeichenelements den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke nicht verändert (§ 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG).

3. Die danach zu vergleichenden Dienstleistungen liegen im Ähnlichkeitsbereich. Bei den von der jüngeren Marke erfassten Dienstleistungen „Telekommunikationsberatung; Consulting, nämlich Vermarktung von Telekommunikationsdienstleistungen, Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen sowie Hard- und Softwareberatung“ handelt es sich um Beratungsdienstleistungen, die typischerweise auch von Telefonanbietern erbracht werden, etwa zur Frage der notwendigen technischen Ausstattung für die Inanspruchnahme der Telefondienste bzw. zur Kompatibilität mit den vorhandenen Geräten und Anschlüssen. In ihrem Nutzen für den Empfänger wei-

sen beide Dienstleistungen daher enge Berührungspunkte auf (vgl. BGH GRUR 2002, 544, 546 - BANK 24; GRUR 2001, 164, 165 - Wintergarten).

4. Zu Gunsten der Widersprechenden ist wegen der dargelegten Benutzung des Bestandteils „TELE2“ von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Hat sich die Kennzeichnungskraft eines Zeichens durch intensive Benutzung gesteigert, so erkennt der Verkehr den stärkeren Herkunftshinweis nicht nur bei dessen isolierter Verwendung, sondern auch dann, wenn der Verkehr dem Zeichen als Bestandteil eines anderen Zeichen, wie hier der Kombination „TELE2MOBILE“ begegnet (vgl. BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus). Die vorgelegten Unterlagen erlauben allerdings keine abschließende Feststellung der Kennzeichnungskraft, weil sie keine Angaben über den von der Marke im Inland gehaltenen Marktanteil, die Intensität und geografische Verbreitung der Marke und die im Inland für die Marke getätigten Werbeaufwendungen enthalten (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 - Lloyd). Diese Feststellung kann aber dahin gestellt bleiben, weil die jüngere Marke selbst unter Berücksichtigung einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen den erforderlichen Zeichenabstand einhält.

5.1. Die Markenähnlichkeit ist anhand des Gesamteindrucks beider Marken 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 2005, 1042, Rn. 28 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 60, Tz. 17 - coccodrillo).

5.2. In schriftbildlicher Hinsicht stimmen die Vergleichszeichen im Wortanfang „Tele“ überein, unterscheiden sich aber im maßgeblichen Gesamteindruck deutlich in der grafischen Gestaltung sowie in der Zeichenlänge und Silbenzahl. Auch in klanglicher Hinsicht fehlt trotz der identischen Zeichenanfänge eine verwechs-

lungsrelevante Ähnlichkeit. Geht man - wie oben ausgeführt - davon aus, dass sich das angesprochene Publikum vorrangig an dem Bestandteil „TELE2“ der Widerspruchsmarke orientiert, ist dennoch nicht ersichtlich, warum es die Zahl 2 englisch und den Gesamtbegriff daher als „Tele Two“ aussprechen sollte. Dabei ist bei der Beurteilung des Gesamteindrucks eines Zeichens mit zu berücksichtigen, inwieweit die Wahrnehmung des Verkehrs der kennzeichnenden Elemente durch bestimmte Werbemaßnahmen oder bestimmte Kennzeichnungsgewohnheiten beeinflusst ist (vgl. BGH GRUR 2007, 235, Rn. 24 - Goldhase; GRUR 2002, 171, 174 - Marlboro-Dach). In den von der Widersprechenden eingereichten Werbespots wird der Zeichenbestandteil „TELE2“ durchgängig mit „Tele Zwei“ benannt. Nach dem Vortrag der Widersprechenden und der Kenntnis des Senats wurden diese Werbefilme in erheblichem Umfang gesendet, so dass davon auszugehen ist, dass die beteiligten Verkehrskreis den Bestandteil „TELE2“ der Widerspruchsmarke als „TELE Zwei“ wahrnehmen und benennen. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass die Zahlen „2“ und „4“ wegen ihrer klanglichen Nähe zu den englischen Präpositionen „to“ bzw. „for“ üblicherweise nur dann englisch ausgesprochen werden, wenn sie diese Präpositionen ersetzen (vgl. z. B. BPatG BIPMZ 1996, 134 - 4 YOU; 27 W (pat) 38/97 - SHOE4YOU; 30 W (pat) 42/00 - SCAN 2 PRINT; 30 W (pat) 163/01 - click 4 cash). In der Kombination „TELE2“ ist aber nicht erkennbar, worauf sich die Zahl 2 im Sinne von „to“ beziehen sollte. Die Wortfolge „Tele zu Mobile“ ergibt jedenfalls keinen klaren Sinngehalt, der eine solche Aussprache nahelegen könnte.

6. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Grabrucker

Fink

Richter Karcher ist abgeordnet und daher gehindert zu unterschreiben.

Grabrucker

Ko