



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 13/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 85 858

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Dezember 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

iXDomain

wurde am 4. Januar 2001 unter der Nummer 300 85 858 für folgende Waren und Dienstleistungen

„09: Optische, elektrotechnische und elektronische Apparate und Geräte (soweit in Klasse 9 enthalten); elektrische Geräte für die Aufnahme, Aussendung; Übertragung, den Empfang, die Wiedergabe und Bearbeitung von Lauten, Signalen, Zeichen und/oder Bildern und für die Integration von Sprach-, Bild-, Text-, Daten-, Multimedia-, Bewegtbildkommunikation in Netzwerken, Nachrichten-, Informations- und Datenaufnahme-, -verarbeitungs-, -sende-, -übertragungs-, -vermittlungs-, -speicher- und -ausgabegeräte; Kommunikationscomputer, Software; optische, elektrotechnische und elektronische Geräte der Sprach-, Bild-, text-, Daten-, Multi-

media-, Bewegtbild-Kommunikationstechnik, insbesondere der Sprachdatenkommunikation, Telefone, Bildtelefone, Telefonanrufbeantworter, Wählgeräte, Heimfernsprechsprechgeräte, Telefonnebenstellenanlagen; Fotokopiergeräte, Telekommunikationsnetze, bestehend aus Vermittlungs- und Übertragungsgeräten, einzelnen Baugruppen und Bauteilen dieser Geräte wie Geräte der Stromversorgung; Übertragungsmittel wie Nachrichtenkabel und Lichtwellenleiter und zugehörige Verbindungselemente; Geräte zur drahtlosen Übertragung mittels Infrarot und Funk; Teile aller vorgenannten Apparate und Geräte (soweit in Klasse 9 enthalten); Anlagen, die aus einer Kombination vorgenannter Apparate und Geräte bestehen; 37: Installation, Montage, Instandhaltung und Reparatur von Geräten und Anlagen der Telekommunikationstechnik sowie von Telekommunikationsnetzen; 38: Betrieb und Verwaltung von Anlagen der Telekommunikationstechnik und von Telekommunikationsnetzen, insbesondere von Unternehmens- und Carriernetzen (Sprach-, Daten- und Mobilfunk-Netzen); mittels elektronischer Übertragung, elektronischem Speichern und Wiederfinden von Daten, Bildern, Tönen und Dokumenten über Computerterminals, elektronischem Mailing, Facsimileübertragung, Übermittlung von Kurznachrichten, Anrufbeantworterfunktionen, Anrufweiter- und Konferenzschaltungen; Vermietung von Apparaten und Geräten der Telekommunikationstechnik sowie von Telekommunikationsnetzen; 41: Schulung im Aufbau und Betrieb von Anlagen der Telekommunikationstechnik sowie von Telekommunikationsnetzen; 42: Beratung beim Aufbau und Betrieb von Anlagen der Telekommunikationstechnik sowie von Telekommunikationsnetzen; Entwicklung, Planung und Projektierung von Telekommunikations- und Informationsverarbeitungsdiensten und -einrichtungen sowie Telekommunikationsnetzen sowie zugehörigen

Einrichtungen und Teilen; Entwicklung, Erstellung und Vermietung von Datenverarbeitungsprogrammen“

in das Markenregister eingetragen. Die Eintragung wurde am 8. Februar 2001 veröffentlicht.

Die Inhaberin der am 28. September 2000 für die Waren und Dienstleistungen

„Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Rechenmaschinen und Datenverarbeitungsgeräte; Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern und Zeitschriften; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“

unter der Nummer 628 149 eingetragenen Marke

iX

hat dagegen Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat in einem ersten Beschluss den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Der in beiden Marken identische Bestandteil „iX“ könne die jüngere Marke nicht selbständig kollisionsbegründend prägen, da es sich zum einen um ein zusammengesprochenes Wort handele und zum anderen „iX“ mit dem nachfolgenden Bestandteil „Domain“ einen einheitlichen Gesamtbegriff bilde. Auch wenn „Domain“ ein Fachbegriff sei, gebe es für den Verkehr keinen Anlass, die Marke auf den ebenfalls eher sachbeschreibenden Bestandteil „iX“ zu verkürzen. Die Widersprechende hat Erinnerung mit der Begründung eingelegt, der weltweit gebräuchliche Begriff „Domain“ sei glatt beschreibend, so dass die jünge-

re Marke ausschließlich durch „iX“ geprägt werde. Der Erinnerungsprüfer hat die Erinnerung zurückgewiesen und begründend ausgeführt, die Buchstabenfolge „IX“ sei die Abkürzung für „Internet Exchange“ und damit für die hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen beschreibend. Daher sei die Widerspruchsmarke in ihrem Schutzzumfang ausschließlich auf die eingetragene Form beschränkt. Die angegriffene Marke sei somit aus zwei je für sich beschreibenden Teilen zusammengesetzt, weshalb der Bestandteil „ix“ nicht kollisionsbegründend hervortrete.

Gegen diesen Beschluss hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, eine Begründung ist nicht zu den Akten gelangt.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

unter Aufhebung der Beschlüsse der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. November 2003 und vom 29. September 2004 die Marke 300 85 858 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich weder zur Sache geäußert noch Anträge gestellt.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg, da nach Auffassung des Senats keine Gefahr von Verwechslungen zwischen den Marken besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st. Rspr. vgl. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

1. Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer lediglich unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem erheblich eingeschränkten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke „iX“ aus.

Das Kürzel „iX“ wird häufig als Hinweis auf Unix-Betriebssysteme und deren Derivate wie z. B. Linux verstanden (vgl. BPatG PAVIS PROMA, Knoll, 30 W (pat) 291/93 - REAL/IX). Die für die Widerspruchsmarke geschützten Waren und Dienstleistungen können auf die genannten Betriebssysteme bezogen sein oder sie zum Thema haben. Zudem ist „X“ die Abkürzung von „Exchange“ (vgl. hierzu Wennrich, International Dictionary of Abbreviations and Acronyms of Electronics, Electronical Engineering, Computer Technology and Information Processing, Saur Verlag 1992, Vol. 2; Amkreutz, Abkürzungen der Informationsverarbeitung, Datakontext-Verlag 1986) und in der Form von „iX“ ein Hinweis auf „Internet exchange“ (vgl. Klußmann, Lexikon der Kommunikations- und Informationstechnik, Hüthig Verlag 2001). Damit werden die sog. Internet-Knoten bezeichnet, die als

Austauschpunkte für den Datenverkehr des Internets und als Schnittstellen zwischen Rechnernetzen dienen (vgl. Stichwort in wikipedia.org). Ein solcher „Internet Exchange“ kann Gegenstand der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen sein oder mit ihnen in einem engen Zusammenhang stehen bzw. sie zum Thema haben (vgl. auch BPatG PAVIS PROMA, Kliems, 25 W (pat) 252/03 – ix-era/iX).

Der damit sehr eng bemessene Schutzzumfang der Widerspruchsmarke beschränkt sich auf ihre eintragungsbegründende Eigenprägung (vgl. BGH GRUR 2003, 963, 965 AntiVir/AntiVirus).

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist von der Registerlage auszugehen. Zwischen den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke und den Waren und Dienstleistungen der älteren Marke besteht teilweise Identität, teilweise eine deutliche Ähnlichkeit.

2. Unter diesen Umständen sind keine strengen Anforderungen mehr an den Markenabstand zu stellen, den die jüngere Marke in jeder Hinsicht einhält.

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der Zeichen abzustellen. Das schließt nicht aus, dass bei mehrgliedrigen Marken der Gesamteindruck auch durch einzelne Bestandteile geprägt werden kann. Dabei nimmt der Verkehr eine Marke so auf, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen. Demgemäß bleibt auch ein sachbeschreibender Bestandteil bei der Feststellung des Gesamteindrucks nicht außer Betracht, sondern ist mit zu berücksichtigen (vgl. BGH GRUR 2004, 779, 782 Zwilling/Zweibrüder; a. a. O. NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRA-FLEX).

In ihrer jeweiligen Gesamtheit unterscheiden sich die Vergleichsmarken klar und unverwechselbar in allen für die Beurteilung des Gesamteindrucks wesentlichen

Kriterien. So handelt es sich bei der angegriffenen Marke um eine aus einer Abkürzung und aus einem Wort zusammengesetzte Marke, bei der Widerspruchsmarke dagegen um eine Abkürzung bestehend aus zwei Buchstaben.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden kommt Verwechslungsgefahr nicht unter dem Gesichtspunkt in Betracht, der in den Vergleichsmarken identische Wortbestandteil „iX“ präge die angegriffene Marke allein in kollisionsbegründender Weise. Zwar kommt bei mehrteiligen Marken eine Verwechslungsgefahr in Betracht, wenn Ähnlichkeiten in Einzelbestandteilen vorliegen, die die jeweilige Marke kollisionsbegründend prägen können. Dies ist der Fall, wenn der Bestandteil den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt, indem er eine selbständig kennzeichnende Funktion aufweist, und wenn die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 RAUSCH/ELFI RAUCH; GRUR 2002, 167, 169 Bit/Bud; GRUR 2003, 880, 881 City Plus; a. a. O. Mustang).

Diese Grundsätze lassen sich jedoch nicht ohne weiteres auf einheitlich zusammengeschriebene Markenwörter anwenden (vgl. BPatG GRUR 2002, 438, 440 WISCHMAX/Max). Zwar sind als Kombinationsmarken im obengenannten Sinne nicht nur Marken zu verstehen, die mehrere getrennte Bestandteile aufweisen, sondern hierzu können auch zusammengefügte Marken zählen, die aus sonstigen Gründen (etwa aufgrund ihrer besonderen graphischen Gestaltung) sich als mehrgliedrig darstellen. Davon kann aber bei zusammengeschriebenen Wörtern in Normalschrift – auch mit groß geschriebenen Mittelbuchstaben - nicht ausgegangen werden, diese sind vielmehr nur in ihrer Gesamtheit zu würdigen (vgl. BGH GRUR 2003, 963 AntiVir/AntiVirus).

Bei der angegriffenen Marke ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, sie als mehrteilige Marke zu würdigen. Dem steht entgegen der Ansicht der Widersprechenden auch ein möglicher sachbeschreibender Anklang des Bestandteils „Do-

main“ (engl. für „Gebiet, Bereich“ - vgl. zu diesem Stichwort LEO-Online-Lexikon der TU München) nicht entgegen. „Domain“ bezeichnet im IT-Bereich allgemein eine Gruppe von Geräten in einem Netzwerk, die zusammengehören und unter einem gemeinsamen Namen angesprochen werden können. Zum anderen bezeichnet „Domain“ speziell im Internet einen (sachlich oder räumlich begrenzten) Bereich, der durch gemeinsame Merkmale gekennzeichnet ist; meist versteht man darunter eine Gruppe von Computern mit gemeinsamen Namensbestandteilen (vgl. Fachlexikon Computer, Brockhaus 2003). Der Bestandteil „Domain“ mag damit in Alleinstellung für Waren und Dienstleistungen aus dem Medien- und Telekommunikationsbereich sachbeschreibende Anklänge haben. Die angegriffene Marke erscheint demgegenüber in ihrer Kombination als geschlossene gesamtbegriffliche Einheit. Aus der Wortverbindung entsteht ein neuer, eigenständiger Phantasiebegriff aus zwar jeweils kennzeichnungsschwachen Einzelelementen, die aber als Kombination keinen im Vordergrund stehenden Aussagegehalt aufweisen. Die beiden zusammengeschriebenen Elemente sind vom Sinngehalt erkennbar aufeinander bezogen - der Bestandteil „iX“ wirkt wie eine Konkretisierung des nachfolgenden Begriffs „Domain“ - und sind damit als einheitlicher Gesamtbegriff zu verstehen. Nach den Erkenntnissen des Senats handelt es sich um eine von der Widersprechenden geschaffene Wortneuschöpfung, die allenfalls Anklänge an eine sachbeschreibende Bedeutung vermittelt. Die angesprochenen Verkehrskreise haben somit keinen Grund, den Bestandteil „iX“ der angegriffenen Marke herauszugreifen und allein diesen der Widerspruchsmarke gegenüberzustellen. Die angegriffene Marke unterscheidet sich damit in ihrer Gesamtheit ausreichend von der Widerspruchsmarke.

3. Aber auch bei Anwendung der Grundsätze zur Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die Bestandteile mehrgliedriger Marken besteht für den Verkehr keine Veranlassung, sich nur an einem einzelnen Markenbestandteil zu orientieren. Das ist insbesondere bei Marken zu verneinen, die sich - wie ausgeführt - als einheitliche Gesamtbegriffe darstellen (vgl. BGH a. a. O. Kleiner Feigling; EuG GRUR Int. 2005, 940, 942 (Nr. 47) Biker Miles).

Dem Bestandteil „iX“ der angegriffenen Marke käme schon wegen seines beschreibenden Sinngelages keine selbständige kollisionsbegründende Bedeutung zu. Zwar dürfen beschreibende oder kennzeichnungsschwache Markenteile nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben. Ihnen fehlt aber grundsätzlich die Eignung, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen. Insoweit scheidet bei schutzunfähigen Bestandteilen eine Verwechslungsgefahr schon aus Rechtsgründen aus, da aus diesen Bestandteilen keine gesonderten Rechte hergeleitet werden können (vgl. BGH GRUR 2001, 1158, 1160 Dorf MÜNSTERLAND; GRUR 2003, 1040, 1043 Kinder).

Bei dem Bestandteil „iX“ handelt es sich bei Einzelbetrachtung um einen erkennbar beschreibenden Hinweis auf die Art und Bestimmung der von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen, so dass dieser Bestandteil für sich allein zumindest kennzeichnungsschwach, wenn nicht schutzunfähig ist und damit in der angegriffenen Marke keine selbständig kennzeichnende, eine Kollisionsbetrachtung rechtfertigende Funktion hätte.

4. Es besteht ebenfalls nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden können. Die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen und insoweit keinen unmittelbaren Verwechslungen unterliegen. Sie werten gleichwohl einen in beiden Marken übereinstimmend enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke, messen diesem Stammbestandteil also für sich schon die maßgebliche Herkunftsfunktion bei und sehen deshalb die übrigen abweichenden Markenteile nur noch als Kennzeichen für bestimmte Waren aus dem Geschäftsbetrieb des Inhabers der älteren Marke an (vgl. BGH GRUR 2000, 886, 887 Bayer/BeiChem; GRUR 2002, 542, 544 BIG; GRUR 2002, 544, 547 BANK 24). Indessen sprechen die zu vergleichenden (abweichenden) Markenteile insbesondere dann gegen eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn sie sich mit dem gemeinsamen Bestandteil zu eigenen, in sich geschlossenen Gesamtbegriffen ver-

binden, die von der Vorstellung wegführen, es handele sich um Serienmarken eines Unternehmens (vgl. BGH GRUR 1998, 932, 934 MEISTERBRAND; GRUR 1999, 735 POLYFLAM/MONOFLAM). Im vorliegenden Fall führt eine gesamtbegriffliche Verbindung - wie oben ausgeführt - zu dem Phantasiebegriff „iXDomain“ und damit von der Vorstellung weg, das Markenelement „iX“ sei Stammbestandteil von Serienmarken. Für den Verkehr besteht daher keine Veranlassung, den Bestandteil „Domain“ zu vernachlässigen.

5. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ergeben sich ebenfalls keine Anhaltspunkte. Voraussetzung hierfür ist, dass die beiderseitigen Kennzeichnungen als unterschiedlich erkannt und als solche verschiedenen Unternehmen zugeordnet werden, aber gleichwohl aufgrund besonderer Umstände darauf geschlossen wird, dass zwischen diesen Unternehmen Beziehungen geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art bestehen. Jedoch können schutzunfähige Elemente auch unter dem Gesichtspunkt einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne nicht kollisionsbegründend wirken (vgl. BGH GRUR 2000, 608, 610 ARD-1).

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass § 71 Abs. 1 MarkenG.

gez.

Unterschriften