



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 505/11

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 30 2008 073 630**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. August 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Oktober 2010 aufgehoben, soweit wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 4393146 die Löschung der Marke 30 2008 073 630 angeordnet worden ist.
2. Der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 4393146 wird zurückgewiesen.

**Gründe**

I

Gegen die Eintragung der Marke 30 2008 073 630



für die Waren und Dienstleistungen

"Klasse 9: Mobiltelefone

Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere Mobiltelefon-  
dienste; Verleih von Mobiltelefonen"

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren und Dienstleistungen

"Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-,  
fotografische, Film-, optische, Wäge-, Meß-, Signal-,  
Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -  
Instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung  
und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten; Daten-und  
Magnetaufzeichnungsträger; Schallplatten; Ver-  
kaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte  
Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen,  
Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Klasse 38: Telekommunikation;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistun-  
gen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche  
Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und  
Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung  
von Computerhardware und -software; Erstellen von  
Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere  
Erstellen von Message-Software-Programmen für die  
Telekommunikation bzw. Nachrichtenübertragung;  
Entwerfen von Telekommunikationssystemen;  
Erstellen von Gutachten im Zusammenhang mit  
Datenverarbeitungsprogrammen"

eingetragenen prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke 4393146



**FUTURE CONNECTED**

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf den Widerspruch am 21. Oktober 2010 die Löschung der angegriffenen Marke beschlossen, weil zwischen den beiderseitigen Marken die Gefahr von Verwechslungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke eingetragen sei, seien mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke teilweise identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen den Marken sei ferner von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Für die von der Markeninhaberin mit der Argumentation, dass es bereits viele Marken gebe, die den Bestandteil "Speech" enthielten, behauptete geringe Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke fehle es an ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkten. Soweit die Markeninhaberin insoweit Bezug auf einige in Deutschland eingetragene Marken mit diesem Bestandteil nehme, könne dies die unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und ihres Bestandteils "Speech" nicht begründen, weil auch die Existenz mehrerer Markeneintragungen per se nichts über die Marktsituation aussage; denn allein auf der Grundlage von Eintragungen im Markenregister könne nicht darauf geschlossen werden, dass alle diese Marken auch tatsächlich benutzt worden seien. Die beiderseitigen Marken wiesen klangliche Ähnlichkeit auf. Ausgehend von dem Erfahrungssatz, dass aus Wort- und Bildbestandteilen bestehende Marken mit ihrem Wortbestandteil benannt

würden, weil dieser die einfachste und kürzeste Bezeichnungsform der Marke darstelle, sei bei der angegriffenen Marke mit einer Benennung durch ihren Wortbestandteil "SPEACH" und bei der Widerspruchsmarke mit einer Benennung als "SPEECH" bzw. "SPEECH DESIGN" zu rechnen. Der in der Widerspruchsmarke davon deutlich abgesetzte sloganartige Zusatz "FUTURE CONNECTED" werde vom Verkehr im Sinne von "mit der Zukunft verbunden" verstanden und wegen seines die Qualität rühmenden Inhalts nicht mitbenannt werden. Die englischen Begriffe "SPEECH" bzw. "SPEACH" seien klanglich identisch. Der beschreibende Zusatz "Design" in der älteren Marke reiche nicht aus, um einer Verwechslung der Zeichen entgegenzuwirken.

Dagegen wendet sich die Markeninhaberin mit der Beschwerde. Zu deren Begründung trägt sie vor, entgegen der im angegriffenen Beschluss vertretenen Auffassung wiesen die in den beiderseitigen Marken enthaltenen Wortbestandteile "SPEACH" bzw. "SPEECH" keine durchschnittliche Kennzeichnungskraft für die hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen auf und seien deshalb auch nicht geeignet, den Gesamteindruck der Marken zu prägen. Der englische Begriff "SPEECH" habe die Bedeutungen "Rede, Sprache, Sprechen" und könne als Art und Mittel der menschlichen Kommunikation verstanden werden. Der Durchschnittsverbraucher der hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen erkenne diesen für die Waren und Dienstleistungen beschreibenden Begriffsgehalt und werde in dem Wort "SPEECH" schon deshalb keine markenmäßige Kennzeichnung sehen. Das Gleiche gelte für den Bestandteil "SPEACH" der angegriffenen Marke, der lediglich eine orthografisch falsche Wiedergabe des englischen Begriffs "SPEECH" darstelle. Wenn auf Seiten der Widerspruchsmarke eine Prägung des klanglichen Gesamteindrucks durch einen einzelnen Bestandteil angenommen werden könne, dann nicht allein durch das Wort "SPEECH", sondern allenfalls durch die Wortfolge "SPEECH DESIGN", die auch die Widersprechende in Ihrem Internetauftritt nur so verwende. Diese unterscheide sich von dem Wortbestandteil der angegriffenen Marke jedoch in jeder Richtung hinreichend.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Oktober 2010 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie schließt sich der Auffassung der Markenstelle an, dass sowohl die Widerspruchsmarke insgesamt als auch ihr Bestandteil "SPEECH" eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft für die hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen aufwiesen. Aus den Bedeutungen "Rede, Ansprache" des Wortes "SPEECH" lasse sich keine Kennzeichnungsschwäche dieses Markenteils ableiten. Zwar wiesen die hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke einen Bezug zur menschlichen Kommunikation auf. Diese Kommunikation sei allerdings immer eine situationsbezogene, spontane Handlung, die sich nicht mit den Begriffen "Rede" oder "Ansprache" beschreiben lasse. Der englische Begriff "speech" sei zudem nicht dem englischen Grundwortschatz zuzurechnen und sein Bedeutungsgehalt dem inländischen Verkehr somit im Allgemeinen nicht bekannt. Soweit die Markeninhaberin die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke auf angeblich eingetragene Drittmarken stütze, sei dies allein nicht ausreichend, um eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu begründen. Zur Benutzung der angeblich eingetragenen Drittmarken habe die Markeninhaberin auch weiterhin nichts vorgetragen. Deshalb habe die Markenstelle zu Recht eine Prägung des klanglichen Gesamteindrucks der Widerspruchsmarke durch das in ihr enthaltene Wort "SPEECH" angenommen. Es gelte auch insoweit der Grundsatz, dass der Verkehr dem Markenanfang in aller Regel besondere Aufmerksamkeit widme. Schon deshalb komme dem Wort "SPEECH" innerhalb des Markenbestandteils "SPEECH DESIGN" eine prägende Bedeutung

zu. Diese ergebe sich weiterhin daraus, dass der weitere Begriff "DESIGN" einen stark beschreibenden Inhalt aufweise. Die die beiderseitigen Marken prägenden Wörter "SPEECH" bzw. "SPEACH" seien nicht nur klanglich identisch, sondern wiesen auch eine begriffliche Übereinstimmung auf, weil der Bestandteil "SPEACH" der angegriffenen Marke wie eine Mischung aus den dem gleichen Wortstamm zugehörigen Begriffen "speech" und "speak" erscheine. Auch in bildlicher Hinsicht ähnelten sich die Marken, weil sie nicht nur die ähnlichen Wörter "SPEECH" und "SPEAK", sondern auch jeweils ein vergleichbares, augenähnliches Logo enthielten.

## II

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet. Zwischen den zu vergleichenden Marken besteht entgegen der Ansicht der Markenstelle nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne der vorstehenden Bestimmung ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. z. B. BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd). Der Schutz der älteren Marke ist allerdings auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (EuGH GRUR 2003, 55, 57 ff., Rn. 51 - Arsenal Football Club plc).

Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung ist 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 der Waren und Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (EuGH Mitt. 2005, 511, 512, Rn. 28 - Thomson Life).

Hiervon ausgehend ist zunächst festzustellen, dass sich die Marken insgesamt durch die in der Widerspruchsmarke, jedoch nicht in der angegriffenen Marke enthaltenen zusätzlichen Wörter "DESIGN" und "FUTURE CONNECTED" sowie ihre deutlich unterschiedlichen Bildelemente in jeder Richtung ausreichend voneinander abheben. Die von der Widersprechenden behauptete Ähnlichkeit der Bildelemente, die daraus resultieren soll, dass beide Bildbestandteile "augenähnlich" seien, kann nicht festgestellt werden. Insbesondere das rechteckige Bildelement in der Widerspruchsmarke kann auch von einem aufmerksamen Durchschnittsverbraucher nicht als Abbildung eines Auges verstanden werden. Es erweckt in seinem Inneren eher den Eindruck einer Lippenkontur. Eine solche Wertung dieses Bildelements läge angesichts der Tatsache, dass die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen mit Sprache, Spracherkennung und Sprachverarbeitung zu tun haben, für den Verkehr auch deutlich näher als ein Verständnis als Augendarstellung. Bei beiden Marken bedarf es jedoch letztlich für das von der Widersprechenden behauptete Bildverständnis einer zu intensiven gedanklichen Analyse der Bildbestandteile, die der Verkehr erfahrungsgemäß nicht anstellt.

Bei dieser Sachlage könnte eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Marken nur unter der Voraussetzung bejaht werden, dass beide Marken einen ähnlichen Markenbestandteil enthielten und dieser den Gesamteindruck beider Marken prägte bzw. dieser Bestandteil innerhalb der Marke eine selbstständig kennzeichnende Stel-

lung innehätte. Insoweit kommen in der angegriffenen Marke der Wortbestandteil "SPEACH" und in der Widerspruchsmarke nur der Wortbestandteil "SPEECH" in Betracht.

Soweit die Feststellung der Ähnlichkeit von Marken auf einem Einzelbestandteil der älteren Marke beruhen soll, muss im Kollisionsfall die Prüfung der Schutzfähigkeit dieses Einzelbestandteils nachgeholt werden. Wird bei der nachträglichen Prüfung im Kollisionsverfahren die Schutzfähigkeit des betreffenden Bestandteils der älteren Marke verneint, kann dieser Bestandteil eine Verwechslungsgefahr nicht begründen (BGH GRUR 2001, 1158, 1160 - Dorf MÜNSTERLAND; GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder).

Der Bestandteil "SPEECH" der Widerspruchsmarke ist ein Begriff der englischen Sprache, der - wie von der Widersprechenden in den Vordergrund ihrer Argumentation gestellt worden ist - zum einen die Bedeutung "Rede", daneben aber auch die weitere Bedeutung "Sprache" hat und mit diesen beiden Bedeutungen zudem entgegen den Ausführungen der Widersprechenden zum Grundwortschatz der englischen Sprache zählt (Langenscheidt, Grundwortschatz Englisch, S. 76). In der Bedeutung "Sprache" ist das Wort "SPEECH" für sämtliche Waren und Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, glatt beschreibend. Alle Waren der Klasse 9, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt, können die Möglichkeit einer Spracheingabe haben oder eine Sprachsteuerung besitzen. Auch sämtliche Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, können die Möglichkeit oder Verbesserung von Spracheingabe, Sprachverarbeitung und Sprachausgabe zum Gegenstand haben. Dementsprechend ist der englische Begriff "speech" vom Bundespatentgericht für die entsprechenden Waren und Dienstleistungen bereits mehrfach im Rahmen der Prüfung der Schutzfähigkeit zusammengesetzter Wortmarken als beschreibend, freihaltungsbedürftig und nicht unterscheidungskräftig beurteilt worden (BPatG PAVIS PROMA, 27 W (pat) 263/09 - SpeechManager; 27 W (pat) 233/00, - WEBSPEECH; 27 W (pat) 282/00 - TelAB Speech/TELLABS), was die Markenstelle im

angegriffenen Beschluss bei ihrer Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Marken außer Betracht gelassen hat.

Da der Bestandteil "SPEECH" angesichts seines für diese maßgeblichen Waren und Dienstleistungen beschreibenden Charakters nicht selbständig schutzfähig ist, können aus ihm allein keine Rechte gegenüber jüngeren Marken mit diesem oder einem ähnlichen Bestandteil hergeleitet werden. Er ist angesichts seines beschreibenden Begriffsgehalts außerdem auch nicht geeignet, den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke allein zu prägen. Bei Mitberücksichtigung der weiteren Markenteile der Widerspruchsmarke unterscheidet sich die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke in jeder Richtung deutlich genug. Dies gilt auch dann, wenn auf Seiten der Widerspruchsmarke nur der weitere Wortbestandteil "DESIGN" zur Beurteilung herangezogen wird und die weitere Wortfolge "FUTURE CONNECTED" unberücksichtigt bleibt; denn auch die Wortfolge "SPEECH DESIGN" unterscheidet sich von dem Wortbestandteil "SPEACH" der angegriffenen Marke in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht auch unter Berücksichtigung der Identität bzw. großen Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen ausreichend. Bei dieser Sachlage ist die Gefahr von unmittelbaren Verwechslungen der beiderseitigen Marken aus Rechtsgründen zu verneinen. Die Frage der Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke durch deren Bestandteil "SPEACH" war bei dieser Sach- und Rechtslage nicht entscheidungserheblich und konnte daher dahingestellt bleiben.

Auch die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der Marken kann aus Rechtsgründen nicht bejaht werden, weil sich der Wortbestandteil "SPEECH" der Widerspruchsmarke angesichts seines für die hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen beschreibenden Begriffsgehalts nicht als Stammbestandteil einer Markenserie eignet und von Seiten der Widersprechenden auch sonst keine Tatsachen vorgetragen worden sind, die die Annahme einer Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung rechtfertigen könnte. Der Beschwerde der Markeninhaberin war daher stattzugeben.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Widersprechende gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht keine Veranlassung. Obwohl sie letztlich ihren Widerspruch auf einen nicht selbstständig schutzfähigen Markenbestandteil gestützt hat, entspricht es angesichts der gegenteiligen Vorentscheidung der Markenstelle nicht der Billigkeit, eine Kostenauflegung auszusprechen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Hermann

Reker

Bb