



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 76/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. Oktober 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 300 94 469

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 20. September 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Druckschriften, Zeitschriften, Bücher, Vordrucke;

Klasse 38: Telekommunikation; computergestützte Übertragung von Nachrichten, Informationen, Daten und Bildern; Bereitstellung von Informationen im Internet;

Klasse 42: Dienstleistungen von Patent- und Rechtsanwälten, insbesondere Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten, Recherchen technischer und rechtlicher Art, technische und rechtliche Beratung sowie gutachterliche Tätigkeit, Übersetzungen, Dolmetschen, Verwaltung fremder Sachen und Rechte, insbesondere von gewerblichen Schutzrechten, Ausarbeitung von Verträgen, insbesondere von Lizenzverträgen, Vertretung in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes, Anfertigung von technischen Zeichnungen, insbesondere von Patentzeichnungen

eingetragene Bildmarke Nr. 300 94 469



wurde Widerspruch erhoben aus der Gemeinschaftsbildmarke EU 849 208



eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Datenträger und Teile von Computern zur Auswertung, Speicherung nach Übertragung von innovations-, gerichts- und behördenentscheidungsrelevanten Daten;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) auch in Form von Softwareanleitungen;

Klasse 35: Betriebswirtschaftliche Beratung und Organisationsberatung, insbesondere zu betrieblichen Innovationsstrukturen und Know-How-Trägern; Verwaltung fremder Sachen, insbesondere von Modellen, Prototypen, Mikroorganismen, Stoffen, Proben und Programmen, Zeichnungen etc. für die Innovationsberatung; Büroarbeiten; Vervielfältigung von Dokumenten;

Klasse 38: Sammeln und Liefern von Nachrichten, insbesondere zu Innovationen;

Klasse 41: Aus- und Weiterbildung auch in Form von Fernkursen, Unterhaltung, kulturelle Aktivitäten; Film- und Videoproduktion;

Klasse 42: Dienstleistungen eines Ingenieurs, Physikers und/oder Chemikers; Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten; Recherchen (technische und rechtliche), insbesondere in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes; technische Beratung sowie gutach-

terliche Tätigkeit; Anfertigung von technischen Zeichnungen, insbesondere Patentzeichnungen; Dolmetschen; Übersetzungen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Verwaltung fremder Rechte, insbesondere von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 2. Februar 2004 zurückgewiesen.

Trotz teilweise identischer, teilweise eng ähnlicher Waren und Dienstleistungen würden die Anforderungen an einen weiten Abstand zwischen den Vergleichszeichen eingehalten, da sie sich grundlegend unterschieden. Die angegriffene Marke bestehe aus einem Paragrafenzeichen im Kreisring eines „commercial at“, die Widerspruchsmarke dagegen aus einem Paragrafenzeichen, das von einem Zahnradring umgeben sei. Das erste Zeichen wecke daher beim Verkehr Assoziationen an die Telekommunikation, wohingegen das zweite eine „Verzahnung“ von Recht und Technik darstelle. Das Vorhandensein lediglich eines übereinstimmenden Elements in den Vergleichsmarken reiche daher nicht aus, um eine mögliche markenrechtliche Verwechslungsgefahr zu begründen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 9. März 2004, die sie damit begründet, dass der erforderliche erhebliche Abstand zwischen den Vergleichszeichen nicht eingehalten werde. Es bestehe eine hochgradige Identität bzw. Ähnlichkeit der eingetragenen Waren und Dienstleistungen. Hinzu komme eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Beim Vergleich der Zeichen sei zu beachten, dass beide jeweils durch die zentral in der Mitte positionierten und daher dominierenden, geschwungenen Paragrafenzeichen geprägt würden. Für diese im Mittelpunkt stehenden charakteristischen und bestimmenden Elemente bilde die jeweils angepasste kreisförmige Umrahmung lediglich den gestalterischen Abschluss. Auch in begrifflicher Hinsicht bestünde nahezu Identität der Vergleichsmarken. Der Verbraucher, dem die Marken nicht

gleichzeitig begegneten, würde sich primär nur an ein §-Zeichen in einer kreisförmigen Umrahmung erinnern, weshalb ein erheblicher Abstand zwischen den Zeichen nicht bestehe.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss vom 2. Februar 2004 aufzuheben und die Löschung der Marke 300 94 469 anzuordnen.

Die Markeninhaber beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung verweisen sie auf einen grundlegend anderen Gesamteindruck der Vergleichszeichen, die über eine unterschiedliche bildliche Dynamik verfügten. Gerade die Kombination von einem Zahnrad und einem Paragrafenzeichen in der Widerspruchsmarke zeigten, dass das Paragrafenzeichen nicht allein prägend sei, sondern die Verzahnung von Technik und Recht suggeriert werden solle. Die jüngere Marke wecke durch die Einbindung des Paragrafenzeichens in ein „commercial at“ dagegen bewusst die Assoziation zur Telekommunikation. Dieser Unterschied schlage sich auch in der Begrifflichkeit nieder, da der Verkehr bei der älteren Marke an „Maschinenbau“, bei der jüngeren hingegen an „Internet“ denke. Für die relevanten identischen Dienstleistungen komme eine glatt beschreibende Bedeutung des Paragrafenzeichens hinzu, so dass der Verkehr diesem Symbol alleine keinerlei Herkunftshinweis entnehme. Im Übrigen fehle es an einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

Die Markeninhaber haben durch nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 26. September 2006 nach Schluss der mündlichen Verhandlung weitere Recherchematerialien vorgelegt und erneut Stellung genommen.

II.

Die gem. § 165 Abs. 4 MarkenG a. F. i. V. m. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Zeichenähnlichkeit ist zu gering, um für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen zu begründen (§ 9 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

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 einzelnen Beurteilungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit 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 ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 775, 776 - EURO 2000; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2006, 60, 61 - Rn. 12 - Coccodrillo). Nach diesen Grundsätzen besteht im vorliegenden Fall für den Verkehr keine Verwechslungsgefahr.

1.1. Waren und Dienstleistungen sind dann als ähnlich anzusehen, wenn unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, so enge Berührungspunkte bestehen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, die Waren bzw. Dienstleistungen stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (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).

Die Markeninhaber haben die Einrede der Nichtbenutzung nicht erhoben, weshalb für den Vergleich der eingetragenen Waren und Dienstleistungen von der Registerlage auszugehen ist. Damit stehen sich in Klasse 16 mit „Druckereierzeugnis-

sen“ im Verzeichnis der älteren und „Druckschriften, Zeitschriften, Bücher, Vordrucke“ im Verzeichnis der jüngeren Marke identische Waren gegenüber. Enge Ähnlichkeit besteht außerdem zwischen den Dienstleistungen der jüngeren Marke „Telekommunikation; computergestützte Übertragung von Nachrichten, Informationen, Daten und Bildern; Bereitstellung von Informationen im Internet“ und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke „Sammeln und Liefern von Nachrichten“. Engste Ähnlichkeit besteht ebenfalls hinsichtlich der in Klasse 42 eingetragenen Dienstleistungen, die sich mit den Dienstleistungen von Patent- und Rechtsanwälten beschäftigen. Insgesamt muss die jüngere Marke daher einen großen Abstand zur Widerspruchsmarke einhalten.

1.2. Zugunsten der Widersprechenden kann von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden.

Legt man gleichwohl den Einzelementen, aus denen das Widerspruchszeichen gebildet ist, eine beschreibende Bedeutung zugrunde, ist die Kombination der beiden Elemente, nämlich des Paragrafenzeichens und des Zahnrads, in der Gesamtschau ungewöhnlich, originell und daher originär kennzeichnungskräftig. Gerade die symbiotische Verschmelzung der beiden Bildelemente zu einem einheitlichen Gesamtzeichen verleiht diesem den charakteristischen, kennzeichnungskräftigen Bedeutungsgehalt.

Eine Erhöhung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ist dagegen nicht nachgewiesen. Die - im Hinblick auf ihre eigene Geschäftstätigkeit - mitwirkungspflichtige Widersprechende hat nicht substantiiert zur intensiven Benutzung des Zeichens, der Dauer der Verwendung zum Marktanteil, jeweils bezogen auf die eingetragenen Waren und Dienstleistungen vorgetragen. Die Tatsache, dass das ältere Zeichen seit 1. Oktober 1999 eingetragen ist, reicht für sich allein noch nicht für den entsprechenden Nachweis aus, selbst wenn sich das Zeichen seither als Marke auf dem Geschäftspapier der Widersprechenden befindet.

Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft verbleibt es nach wie vor bei einem weiten Abstand zwischen den Vergleichszeichen.

1.3. Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach Klang, Schriftbild und Bedeutungs- oder Sinngehalt anhand des Gesamteindrucks der Marken zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2006, 60, 62 - Rn. 17 - Coccodrillo; Beschluss vom 11. Mai 2006 I ZB 28/04 - Rn. 17, 18 - Malteserkreuz).

1.3.1. Eine Verwechslungsgefahr wegen klanglicher Zeichenähnlichkeit kommt bei Bildzeichen nicht in Betracht (vgl. BGH GRUR 2006, 60, 63 - Rn. 24 - Coccodrillo).

1.3.2. Auch in dem unmittelbar erfassbaren Sinngehalt unterscheiden sich die beiden Zeichen. Die Umrahmung des Paragrafenzeichens weist beim jüngeren Zeichen einen deutlichen Anklang an das „commercial at“-Zeichen auf, wohingegen im älteren Zeichen das Zahnrad als gegenständliches Symbol hervortritt. Mit der jüngeren Marke assoziiert der Verkehr daher „Telekommunikation“, die prioritätsältere Marke erinnert ihn dagegen an Fortschritt und Technik.

1.3.3. Die Ähnlichkeit der Zeichen beschränkt sich bildlich auf das in beiden Zeichen gleichermaßen verwendete Paragrafensymbol. Da der Schutzbereich einer Kombinationsmarke sich auf diejenigen Elemente beschränkt, die nicht zur Darstellung der beschreibenden Angaben erforderlich sind, wenn einem Teil ein beschreibender Gehalt zukommt (vgl. BGH GRUR 2004, 775, 777 - EURO 2000),

sind insoweit die Unterschiede in der kreisförmigen Gestaltung beider Zeichen maßgeblich. Selbst wenn man das um den Paragrafen befindliche Gebilde im jüngeren Zeichen nicht als „commercial at“ erkennt, handelt es sich um eine dünne Linie, die den Paragrafen fast ganz umschließt, aber dennoch eine gewisse Leichtigkeit aufweist. Es ist eine geschwungene Linie, die dem Paragrafen aber nichts von seiner Identität als Paragrafenzeichen nimmt, sondern eher seine Bedeutung hervorhebt. Der Gesamteindruck der älteren Marke ist ein anderer, da sie ihre Charakteristik, und auch ihre Kennzeichnungskraft, erst durch die Kombination ihrer beiden Bestandteile gewinnt. Das Zahnrad ist ein ebenso wesentlicher Bestandteil dieser Marke, wie das Paragrafenzeichen. Weder das eine noch das andere Element tritt in den Hintergrund. Beide Bestandteile bilden das Ganze, ohne ihre eigene Bedeutung zu verlieren. Insgesamt wirkt daher die ältere Marke massiver und kompakter als das filigrane jüngere Zeichen.

Der Bundesgerichtshof hält es allerdings nicht für ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke dominiert. Nur bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer älteren Marke sei Verwechslungsgefahr zu bejahen (vgl. BGH Beschluss vom 11. Mai 2006, I ZB 28/04 - Rn. 18 - Malteserkreuz). Dies trifft im vorliegenden Fall jedoch nicht zu. Nicht die gesamte ältere Marke, die ihre Kennzeichnungskraft gerade aus der Verbindung zweier - für sich gesehen beschreibender - Elemente erhält und dadurch eine originäre Bedeutung gewinnt, findet sich in der jüngeren Marke wieder, sondern lediglich ein Element, das Paragrafenzeichen. Diesem Bestandteil ist per se keine besondere, das gesamte Zeichen allein prägende Kraft beizumessen, denn das Zahnrad tritt im Gesamteindruck auch nicht so weit in den Hintergrund, dass das Paragrafenzeichen prägen würde. Nur dann könnte aufgrund der Übereinstimmung zweier Zeichen im jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtzeichen zu bejahen sein (vgl. BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Das Zahnrad ist jedoch ein, insoweit auch deutlich wahrnehmbares und eigenständiges, Symbol für Technik oder Mechanik, bzw. insbe-

sondere in Flaggen oder auf Münzen ein Zeichen für Arbeit und Fortschritt. Das Technische Hilfswerk stellt z. B. sein Akronym aus drei Buchstaben in ein Zahnrad (www.thw.bund.de). Das Zahnrad im Wappen des Bezirks Marzahn-Hellersdorf von Berlin steht für die Industrie- und Gewerbeentwicklung in diesen Ortsteilen (www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/derbezirk/wappen.html). „Ein Zahnrad ist für einen Informatiker ein Symbol, das mit dem Betriebssystem zu tun hat. Ein Ingenieur sieht darin eine Mechanik oder Maschine.“ (www.drweb.de/struktur/visuelle_sprachen.shtml). Die 5-Pfennig-Münzen der DDR zeigten Zahnrad und Ähre (www.anumis.de/ddr-muenzen/ddr-kursmuenzen/5150248139.htm).

Im Unterschied zur von der Widersprechenden zitierten Entscheidung des Senats (29 W (pat) 204/02) hatte dort der Buchstabe „w“ als Teilelement des Gesamtzeichens keine beschreibenden Anklänge. Die Unterschiede im Kreisbogen - auch wenn es sich einmal um den Anklang an das „commercial at“ gehandelt hat - waren dagegen marginal, so dass die bildliche Gestaltung des lediglich als kreisförmigen Gebildes wahrnehmbaren weiteren Teilelementes in den Hintergrund trat und sich die Buchstaben „w“ gegenüber standen.

1.3.4. Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die angegriffene Marke im Verkehr gedanklich unter dem Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung mit der Widerspruchsmarke in Verbindung gebracht werden könnte (vgl. BGH GRUR 2002, 542, 544 - BIG; GRUR 2002, 544, 547 - BANK24). Diese Art der Verwechslungsgefahr kann nur dann angenommen werden, wenn die Vergleichszeichen nicht unmittelbar verwechselbar sind, jedoch in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb weitere Bezeichnungen, die einen identischen oder wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Markeninhaber zuordnet. Diese Annahme scheidet hier bereits deshalb aus, da die Widersprechende keine entsprechende Serie gebildet hat.

Eine Verwechslungsgefahr durch das gedankliche Inverbindungbringen kann ebenfalls nur dann gegeben sein, wenn sich dem Verkehr aufdrängt, dass die Zeichen wegen ihres Sinngehalts und ihrer Zeichenbildung aufeinander bezogen sind. Dafür ist allerdings Voraussetzung, dass die Übereinstimmung zwischen den Zeichen nicht lediglich eine „allgemeine, nicht herkunftshinweisende rein assoziative gedankliche Verbindung“ darstellt, da diese für die Annahme einer Verwechslungsgefahr gerade nicht ausreicht (vgl. BGH GRUR 2006, 60, 63 - Rn. 26 - Coccodrillo). Die Verschiedenartigkeit beider Zeichen durch die Art der Einbindung des Paragrafenzeichens im Gesamteindruck, legt für den Verkehr nicht nahe, dass es sich in beiden Fällen um Zeichen der Widersprechenden handeln könnte. Er wird nicht annehmen, dass die Widersprechende gleichermaßen rechtsberatend im Telekommunikationssektor und in einem technischen Bereich wie dem Maschinenbau auftritt und daher die Zeichen als Spartenkennzeichnung verwendet.

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

3. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, da keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden oder die Fortbildung des Rechts erforderlich war. Die zu entscheidenden Rechtsfragen sind bereits obergerichtlich entschieden.

gez.

Unterschriften