



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 147/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 73 489

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. November 2004 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin

Grabrucker, der Richterin Fink und der Richterin am Amtsgericht stVDir.
Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1. Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen die Löschung der Marke 300 73 489 für die Dienstleistung „Telekommunikation“ anzuordnen.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die am 1. März 2001 veröffentlichte Eintragung der Marke 300 73 489



für die Waren und Dienstleistungen

Rechenmaschinen, Computer, Datenverarbeitungsgeräte; Telekommunikation; Ausbildung

wurde Widerspruch erhoben aus der Wortmarke 396 26 494

CYTRON

eingetragen am 17. Oktober 1996 für die Waren der Klasse 9

Geräte der Unterhaltungselektronik sowie deren Teile, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Radios, Autoradios, Schallplattenspieler, Kassettenrekorder, Videokameras und -rekorder, CD-Player, Tonbandgeräte, Ton- und Bildaufzeichnungs-, Übertragungs-, Verstärkungs- und Wiedergabegeräte, Lautsprecher, Fernsehgeräte, Videospiele (zum Anschluß an ein Fernsehgerät), Videokassetten (bespielte und unbespielte), Antennen, Radiorekorder, Projektoren, Equalizer, Mikrofone, Bildschnittgeräte; elektronische Datenverarbeitungsgeräte, Computer sowie deren Teile und Computer-Peripheriegeräte, einschließlich Spielcomputer, Heimcomputer, Festplatten, Monitore, Dateneingabe- und -ausgabegeräte, Drucker, Druckerschnittstellenumwandler, Terminals, Schnittstellenkarten, Disketten, CD-Roms, Laufwerke aller Art (extern und intern), Speichermodule und -systeme (extern und intern), Hauptplatinen, Computereinsteckteile, auf Datenträgern gespeicherte Programme, Modems, Computerspiele sowie Kabel, Kabelklemmen, Steckverbinder, Stecker, Batterien, Akkumulatoren und Netz- sowie Ladegeräte für vorgenannte Waren; elektrische Haushaltsgeräte, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Staubsauger, Bügeleisen, Folienschweißgeräte, Personen- und Küchenwaagen.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 8. Mai 2002 zurückgewiesen. Im Gesamteindruck bestehe weder in schriftbildlicher noch in klanglicher Hinsicht Zeichenähnlichkeit.

Auch wenn man davon ausgehe, dass die angegriffene Marke allein durch den Wortbestandteil „vtron“ geprägt werde, sei eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Der übereinstimmend in den Vergleichszeichen enthaltene Bestandteil „TRON“ sei als verkürzter Hinweis auf „Elektronik“ in einer Vielzahl von Marken der Klasse 9 enthalten und deshalb als verbraucht und kennzeichnungsschwach anzusehen. Er könne daher keine Verwechslungsgefahr begründen. Wegen der Kennzeichnungsschwäche dieses Bestandteils richte der Verkehr besondere Aufmerksamkeit auf die jeweiligen Anfangsbuchstaben „V“ und „CY“, die deutliche Unterschiede aufwiesen. Als kennzeichnungsschwaches Element komme „TRON“ auch nicht als Stammbestandteil einer Zeichenserie in Betracht.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung weist sie darauf hin, dass die beiderseitigen Waren „Rechenmaschinen, Computer, Datenverarbeitungsgeräte“ identisch seien. Hinsichtlich der von der angegriffenen Marke erfassten Dienstleistung „Telekommunikation“ bestehe enge Ähnlichkeit mit den Widerspruchswaren „Ton- und Bildaufzeichnungs-, Übertragungs-, Verstärkungs- und Wiedergabegeräte; elektronische Datenverarbeitungsgeräte, Computer sowie deren Teile und Computerperipheriegeräte“ der Widerspruchsmarke. Der Verkehr sei daran gewöhnt, dass Hardware und Kommunikationsdienstleistungen von ein und demselben Unternehmen angeboten würden. Es gebe sowohl Hardwarehersteller, die zugleich Serviceleistungen im Bereich der Telekommunikation anböten als auch Provider, deren Angebot Telefone, Modems und Server umfasse. Der Bestandteil „tron“ der Widerspruchsmarke sei keinesfalls kennzeichnungsschwach. Eine beschreibende Bedeutung im Sinne von „Elektronik“ lasse sich weder in Wörterbüchern und Lexika noch im Internet ermitteln. In der grafischen Gestaltung des angegriffenen Zeichens erkenne der Verkehr ohne weiteres den verfremdeten Anfangsbuchstaben „C“. Für den Zeichenvergleich stünden sich daher „Cvtron“ und „Cytron“ gegenüber.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß die Zurückweisung der Beschwerde. Mit Telefax vom 13. September 2004 hat sie mitgeteilt, dass im Hinblick auf einen zügigen Verfahrensabschluss Bereitschaft bestehe die Marke „aus der Klasse 09 rauszunehmen. Die Wort-/Bildmarke VTRON reduziert sich also nur noch auf die Klasse 38 und 42.“ Falls für die Klasse 09 eine Ersatzklasse gewählt werden könne, bitte sie um Aufnahme der Klasse 35 in das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis.

Die Widersprechende hat auf dieses Schreiben mitgeteilt, dass sie von einer Beschränkung auf die Klassen 38 und 41, und nicht wie angegeben, auf die Klasse 42 ausgehe.

Zur Frage der Ähnlichkeit von Telekommunikationsdienstleistungen und elektronischen Geräten wurde den Beteiligten das vom Senat ermittelte Rechercheergebnis übersandt.

II.

Die nach § 165 Abs. 4 iVm § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat teilweise Erfolg. Die Marke 300 73 489 ist für die Dienstleistung „Telekommunikation“ zu löschen, weil insoweit für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 iVm § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

1. Die Markeninhaberin hat das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit Telefax vom 13. September 2004 wirksam auf die Dienstleistungen „Telekommunika-

tion; Ausbildung“ eingeschränkt (§ 48 Abs. 1 MarkenG). Der Verzicht auf die Warenklasse 9 ergibt sich aus der Formulierung die Marke aus dieser Klasse „rauszunehmen“. Bei der fehlerhaften Angabe der verbleibenden Klassen mit 38 und 42, anstatt wie richtig 38 und 41, handelt es sich um ein offensichtliches Schreibversehen, das der Wirksamkeit der Teilverzichtserklärung nicht entgegensteht. Unwirksam ist hingegen die Austauschklärung bezüglich der Klasse 35. Maßgeblich für den Schutzgegenstand und den Zeitrang der Marke ist das am Anmeldetag eingereichte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Nach Einreichung der Anmeldung kann das Verzeichnis nur nach Maßgabe der §§ 39 Abs. 1, 48 Abs. 1 MarkenG eingeschränkt, nicht hingegen erweitert oder ausgetauscht werden (vgl. BGH GRUR 1988, 377, 378 – Apropos Film; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 39 Rn 5; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl. 2003, § 39 Rn 8).

2. 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 (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/Zweibrüder). Nach diesen Grundsätzen muss im vorliegenden Fall für die Dienstleistung „Telekommunikation“ die Verwechslungsgefahr bejaht werden.

3. Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs alle das Verhältnis der Waren und Dienstleistungen kennzeichnenden Umstände zu berücksichtigen. Dazu zählen insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. Eine Ähnlichkeit ist dann anzunehmen,

wenn das angesprochene Publikum aufgrund der Branchenübung im maßgeblichen Waren- und Dienstleistungsgebiet der Fehlvorstellung unterliegt, dass Ware und Dienstleistung aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 23 – Canon; BGH GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS; GRUR 1999, 731, 732 – Canon II; GRUR 1999, 586, 587 – White Lion).

3.1. Hinsichtlich der Widerspruchswaren ist von der Registerlage auszugehen, da die Einrede der Nichtbenutzung nicht erhoben worden war. Zwischen der von der angegriffenen Marke erfassten Dienstleistung „Telekommunikation“ und den Waren „elektronische Datenverarbeitungsgeräte, Computer; Modems; auf Datenträgern gespeicherte Programme“ im Verzeichnis der Widerspruchsmarke besteht Ähnlichkeit.

Unter den Dienstleistungsbegriff der Telekommunikation fallen u.a. auch Mobilfunk-, Festnetz- und Internetdienste. Nach der vom Senat durchgeführten Recherche und den von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen umfasst das Leistungsangebot von Providern und Festnetzanbietern neben den Telekommunikationsdienstleistungen häufig ergänzende Geräte und Softwareprogramme als Zusatzleistung, wie etwa Modems, Router, Server, Virenschutz- und sonstige Sicherheitsprogramme. Die Kennzeichnungspraxis für diese Zusatzprodukte ist unterschiedlich. Einerseits werden sie unter einem Fremdkennzeichen angeboten, z.B. „Mit AOL wird alles besser – FRITZ! High End DSL Modem gratis + McAfee Firewall gratis + G-Data Virenschutzgratis“ – Werbeanzeige Connect Heft 9/2004, andererseits auch unter eigenem Kennzeichen, z.B. „High End Server STRATO AG“ – www.strato.de; „T-Online: T-DSL Starter-Paket mit Modem und T-Online Sicherheitspaket“ – Postwurfsendung Oktober 2004; „Arcor: Vergünstigte Ausstattung inklusive. Auf Wunsch erhalten Sie zu Ihrem Anschluss komfortable Hardware zum Vorzugspreis. Zum Beispiel: WLAN-Router, DSL-Modem“- Werbeanzeige. Daneben sind auch Kombinationen fremder und eigener Produkte üblich, z.B. „STRATO HighEnd-Server – Bei allen HighEnd-Servern inklusive: CONFIXX Professional 3.0 oder VISAS Professional 2.3, Profi-Software Adobe GoLive CS und Photoshop“- Werbeanzeige; „1&1: Webcam Logitech inklusive mit neuer 1&1

EasyCam-Software – Werbeanzeige c't Heft 17/2004; STRATO – NETGEAR Modem, Extras inklusive: Spam- und Virenschutz“ – Werbeanzeige c't Heft 17/2004. Berücksichtigt man, dass Router und Server unter den von der Widerspruchsmarke erfassten Oberbegriff „elektronische Datenverarbeitungsgeräte, Computer“ fallen, ist angesichts dieser Kennzeichnungsgewohnheiten davon auszugehen, dass ein beachtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise Telekommunikationsdienstleistungen und die Waren „elektronische Datenverarbeitungsgeräte, Computer; Modems; auf Datenträgern gespeicherte Programme“ demselben Unternehmen zuordnet, wenn sie unter identischem Kennzeichen angeboten werden.

3.2. Zu den von der Widerspruchsmarke erfassten Geräten der Unterhaltungselektronik und Computerperipheriegeräten besteht hingegen nur eine entfernte Ähnlichkeit. Sie können zwar ebenfalls bei der Inanspruchnahme von Telekommunikationsdienstleistungen Verwendung finden, stehen aber mit diesen in keinem unmittelbaren Sachzusammenhang. Insbesondere hat der Senat insoweit nicht feststellen können, dass solche Geräte nach der bisherigen Branchenübung von Telekommunikationsdienstleistern angeboten werden.

4. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr geht der Senat von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Anhaltspunkte für eine Kennzeichnungsschwäche des Bestandteils „tron“ sind nicht ersichtlich. Als Abkürzung ist „TRON“ für den hier maßgeblichen Warenbereich zwar als Befehl der Programmiersprache „Basic“ belegt, hat aber für die verfahrensgegenständlichen Waren insoweit keine unmittelbar beschreibende Bedeutung (<http://de.wikipedia.org/wiki/Tron>). Die Annahme einer Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittzeichen setzt eine erhebliche Zahl benutzter Drittzeichen voraus, die der Senat nicht feststellen konnte (Ingerl/Rohnke Markengesetz 2. Aufl 2003, § 14 Rn 359; Ströbele/Hacker aaO § 9 Rn 316).

5. Unter Berücksichtigung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die jüngere

Marke nicht den erforderlichen Abstand ein, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen. Dabei ist die Markenähnlichkeit anhand des Gesamteindrucks nach Schriftbild, Klang und Sinngehalt zu beurteilen. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr genügt es in der Regel, wenn die Zeichen in einer Hinsicht ähnlich sind (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 779, 782 – Zwilling/Zweibrüder). Bei der Feststellung des Gesamteindrucks von Wort-/Bildmarken ist dabei von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH GRUR 2004, 778, 779 – URLAUB DIREKT). Für den Zeichenvergleich stehen sich daher der Wortbestandteil „vtron“ der angegriffenen Marke und die Widerspruchsmarke „CYTRON“ gegenüber. Trotz der deutlichen Unterschiede im Schriftbild aufgrund der unterschiedlichen Anfangsbuchstaben besteht bei klanglicher Wiedergabe Zeichenähnlichkeit. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei mündlicher Benennung der Vergleichszeichen sowohl eine deutschsprachige als auch eine englischsprachige Aussprache in Betracht kommt, weil auf dem einschlägigen Waren- und Dienstleistungsgebiet englische Begriffe und Abkürzungen weit verbreitet sind. Die angegriffene Marke kann daher mit „Vautron“ bzw. „Witron“ benannt werden, die Widerspruchsmarke mit „Citron“ bzw. „Ceitron“. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass sich bei klanglicher Wiedergabe die Bezeichnungen „Witron“ und „Citron“ gegenüberstehen. Insoweit ist wegen der geringen Unterschiede in den Anfangslauten „w“ und „c“ die Gefahr von Verwechslungen gegeben.

6. Für eine Kostenauflegung bestand keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Grabrucker

Fink

Richterin Dr. Mittenberger-Huber
ist in Urlaub und kann daher nicht
unterzeichnen.

Grabrucker

CI