

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 360/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 396 22 611

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. November 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, die Richterin Pagenberg und den Richter Guth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patentamts vom 25. August 1999 aufgehoben.

2. Die Löschung der Marke 396 22 611 wird wegen des Widerspruchs aus der Marke 395 50 621 angeordnet.

Gründe:

I.

Gegen die für die Dienstleistungen

"Telekommunikation, Online-Angebote in Online-Diensten (z.B. Btx, Internet); Dienstleistung einer Datenbank"

eingetragene Marke Nr. 396 22 611

"T-Sex"

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Wort-Marke Nr. 395 50 621

"T-System",

die für die Waren und Dienstleistungen

„Elektrische, elektronische, optische Meß-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; magnetische oder optische Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Juwelierwaren; Uhren und Zeitmeßinstrumente; Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel); Regenschirme, Sonnenschirme, Lederwaren und Lederimitationen (soweit in Klasse 18 enthalten); Reise- und Handkoffer; Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren; Spiele, Spielzeug; gymnastische Geräte und Sportgeräte (soweit in Klasse 28 enthalten); Finanzdienstleistungen; Immobilienwesen; Bauwesen; Wartung, Reparatur und Installation von Einrichtungen für die Telekommunikation; Telekommunikation, Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Drucksachen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation“

im Markenregister eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patentamts hat den Widerspruch mit Beschluß vom 25. August 1999 zurückgewiesen, weil keine Gefahr von Verwechslungen der beiden Marken bestehe. Zwar könnten sich die Marken teilweise in Verbindung mit identischen bzw. sehr ähnlichen Dienstleistungen oder sehr ähnlichen Waren begegnen. Jedoch sei der klangliche, schriftbildliche und begriffliche Gesamteindruck der Marken deutlich unterschiedlich. Verwechslungen aufgrund des in beiden Marken vorkommenden Buchstaben "T" seien ausgeschlossen, denn dieser Bestandteil präge die angegriffene und die Widerspruchsmarke nicht, weil er durch den Bindestrich mit dem jeweils folgenden Wort zu einer begrifflichen Einheit verknüpft werde. Die Marken seien vergleichbar gebildet wie etwa die Begriffe "T-Bone, T-Shirt, T-Kupplung" etc., die ebenfalls nicht auf den Buchstaben "T" verkürzt würden. Aus diesen Gründen trete "T" bei beiden Marken auch nicht als eigenständiger Stammbestandteil hervor, so daß eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen ebenfalls ausscheide.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Unter Berücksichtigung der bestehenden teilweisen Identität oder Nähe der Waren und Dienstleistungen sei die Verwechslungsgefahr zu bejahen, zumal der Markenbestandteil "T" erhöhten Hinweischarakter auf die Widersprechende habe. Die Widersprechende verwende mit großem Werbeaufwand und umfangreich eine Vielzahl von Marken, in denen der Buchstabe "T" als Stammbestandteil enthalten sei, wobei häufig weitere Elemente wie "Digits" und/oder Sachbegriffe hinzugefügt würden. Umfragen hätten ergeben, daß sowohl die Marke "T" mit "Digits" als auch der Buchstabe "T" von über 70 % der Bevölkerung der Widersprechenden zugerechnet werde. Insbesondere wegen der Stellung am Zeichenanfang und der charakteristischen Art des Aufbaus der Marken werde der Verkehr das "T" in beiden

Marken als prägend ansehen und außerdem auch aus der unsicheren Erinnerung heraus glauben, in der jüngeren Marke aufgrund des darin vorkommenden "T" eine Serienmarke der Widersprechenden vor sich zu haben. Die Widersprechende legt eine Umfrage vor, um die überdurchschnittliche Bekanntheit des Buchstaben "T" zu belegen.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und
die Marke 396 22 611 wegen des Widerspruchs aus der Marke
395 50 621 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und
der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke ist der Ansicht, dem Buchstaben "T" komme keine hohe Kennzeichnungskraft zu und er präge die gegenseitigen Marken nicht, weil er eine Abkürzung für viele Fachbegriffe darstelle sowie in zahlreichen Marken verschiedener Inhaber, in Wortkombinationen und in Internet-Domain-Namen vorkomme. Selbst Kennzeichnungen, die aus dem Buchstaben "T" sowie einem weiteren Begriff ohne dazwischen stehenden Bindestrich gebildet seien, seien häufig. Der Verkehr werde sich darum nicht an dem Buchstaben "T" allein orientieren. Der Buchstabe "T" sei für die Inhaberin der Widerspruchsmarke ausschließlich in einer bestimmten farblichen und graphischen Ausgestaltung bekannt, die Bekanntheit beziehe sich aber nicht auf den Buchstaben "T" als solchen. Hinzu komme, daß die angesprochenen

Verkehrskreise den Buchstaben "T" und das Wort "Sex" in der jüngeren Marke aufeinander bezögen und nicht einen Bestandteil gedanklich herauslösten. Aus diesen Gründen liege weder eine unmittelbare noch eine assoziative Verwechslungsgefahr vor. Auch aus einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Zivilrechtsstreit betreffend die Benutzung der Bezeichnung "T-Auskunft" ergebe sich, daß eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist in der Sache begründet. Nach Auffassung des Senats besteht die Gefahr von Verwechslungen der jüngeren Marke mit der Widerspruchsmarke, so daß unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen ist (§ 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 2 Nr. 2, 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

1. Nach der Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchst. B der Markenrechtsrichtlinie durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR Int. 1998, 56, 57 - Sabèl/Puma), die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei maßgebenden Umständen gehören insbesondere der Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke, die gedankliche Verbindung, die das jüngere Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie der Grad der Ähnlichkeit

zwischen den Marken und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen (vgl. Markenrechtsrichtlinie, 10. Erwägungsgrund). Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen, wobei insbesondere die dominierenden und die sie unterscheidenden Elemente zu berücksichtigen sind. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. BGH 1996, 198 "Springende Raubkatze"; BGHZ 131, 122, 124 f. "Innovadiclophont"). Schließlich impliziert die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. "Canon"; GRUR 1999, 731 "Canon II). Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen gegeben.

2. Wie die Beteiligten nicht bestreiten, sind die Dienstleistungen "Telekommunikation" der beiden Marken identisch. Die Dienstleistungen "Online-Angebote in Online-Diensten (z.B. Btx, Internet); Dienstleistung einer Datenbank" liegen im engsten Ähnlichkeitsbereich der Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, insbesondere der Dienstleistungen "Telekommunikation". Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis der Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art der Waren oder Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren bzw. Dienstleistungen (vgl. dazu EuGH MarkenR

1999, 22, 23 Tz 23 "CANON"). Es ist immer üblicher geworden, daß Telekommunikationsanbieter gleichzeitig als Internet-Provider tätig sind und ihren Kunden die verschiedenen Zusatzleistungen (Mehrwertdienstleistungen) zur Verfügung stellen wie etwa Abfragemöglichkeiten von Datenbanken verschiedensten Inhalts, Mailboxen, Newsletter, Nachrichtenüberblicke, Berichte zu den verschiedensten Wissensgebieten usw.. Die genannten Dienstleistungen der angegriffenen Marke stellen damit typische Leistungen eines Telekommunikationsanbieters dar und werden daher bei identischen oder ähnlichen Zeichen demselben Unternehmen zugeordnet werden.

3. Bei den gleichen oder ähnlichen Dienstleistungen handelt es sich um relativ alltägliche oder solche, die von breiten Verkehrskreisen ohne große Aufmerksamkeit in Anspruch genommen werden, was ebenso wie die teilweise Identität bzw. große Ähnlichkeit der Dienstleistungen Verwechslungen begünstigt.

Allerdings ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke eher gering anzusetzen. Diese setzt sich aus dem Buchstaben "T" und dem Wort "System" zusammen. Der Buchstabe "T" ist u.a. als Abkürzung der für die gegenseitigen Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibenden Begriffe "Telefon" und "Telekommunikation" bzw. das englische Wort "telephone" gebräuchlich (Duden Wörterbuch der Abkürzungen, 4. Aufl.; De Sola, Abbreviations Dictionary, 1983; Wennrich Internationales Verzeichnis der Abkürzungen und Akronyme der Elektronik, Elektrotechnik, Computertechnik und Informationsverarbeitung, 1992). Insgesamt ergibt sich bei der Widerspruchsmarke eine enge Anlehnung an die Wortzusammensetzung "Telephonsystem", die einer beschreibenden Angabe für die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zumindest recht nahe kommt und daher insgesamt einen eher geringen Schutzzumfang aufweist.

Eine von der Widersprechenden behauptete gesteigerte Kennzeichnungskraft des Buchstaben "T" oder von Zeichen, die sich aus einem "T", das durch einen Bindestrich mit einer Sachangabe verbunden ist, konnte der Senat nicht feststellen. Zwar belegt das von der Widersprechenden vorgelegte Umfrageergebnis von Infratest Burke, daß der Buchstabe "T" in charakteristischer Schrift und Farbe für bestimmte Waren bzw. Dienstleistungen überdurchschnittlich bekannt ist. Aus der ausschließlich auf ein charakteristisch ausgestaltetes Zeichen abstellenden Umfrage folgt jedoch weder eine überdurchschnittliche Bekanntheit des reinen Buchstaben ohne jegliche Ausgestaltung noch eine erhöhte Kennzeichnungskraft von Marken, die diesen Buchstaben enthalten. Im übrigen kommt dieser Buchstabe, verbunden durch einen Bindestrich mit anderen Wörtern, auch in zahlreichen Kennzeichnungen verschiedener Verwender vor, was gegen einen Hinweischarakter des reinen Buchstaben auf die Widersprechenden spricht.

4. Die Marken in ihrer Gesamtheit betrachtet sind zwar nicht unmittelbar verwechselbar. Wegen der deutlich unterschiedlichen Silben- und Buchstabenzahl der nicht sehr langen Marken sind klangliche oder schriftbildliche Verwechslungen der Zeichen in ihrer Gesamtheit ausgeschlossen. Da - wie oben näher ausgeführt - der Buchstabe "T" kennzeichnungsschwach ist und dieser Buchstabe mit einem weiteren Wort durch einen Bindestrich verbunden ist, ist auch nicht zu erwarten, daß der Verkehr diesen Bestandteil bei beiden Zeichen als prägend ansieht.
5. Es ist jedoch eine assoziative Verwechslungsgefahr gegeben, denn es ist nach Auffassung des Senats nicht ausgeschlossen, daß noch entscheidungserhebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise in der jüngeren Marke ein Serienzeichen der Widersprechenden sehen.

Die Annahme einer assoziativen Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens setzt voraus, daß die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Marken erkennen und somit keinen unmittelbaren Verwechslungen unterliegen, gleichwohl aber aufgrund eines übereinstimmenden Stammbestandteils mit Hinweiskarakter auf die Widersprechende die jüngere Marke als Bestandteil einer Markenserie der Widersprechenden ansehen (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 9 Rn 210, 213). Zwar handelt es sich – wie oben ausgeführt – bei "T" um einen kennzeichnungsschwachen Bestandteil, der mit einem weiteren Bestandteil verbunden ist, so daß die Marken als noch phantasievolle Abwandlungen von Gesamtbegriffen erscheinen. Auch gilt bei der assoziativen Verwechslungsgefahr ebenso wie bei der unmittelbaren Verwechslungsgefahr der Grundsatz, daß sich die Verwechslungsgefahr nicht auf einen schutzunfähigen Bestandteil gründen kann (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl. § 9 Rn 217) und daß Teile von Gesamtbegriffen im allgemeinen wenig als Stammbestandteile geeignet sind (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl. § 9 Rn 222). Jedoch ist einem solchen kennzeichnungsschwachen Bestandteil oder Bestandteilen von Gesamtbegriffen von der Rechtsprechung nicht in jedem Fall die Eignung als Stammbestandteil abgesprochen worden (vgl. Althammer/Ströbele a.a.O.), vor allem, wenn wie hier die Art der Zeichenbildung der Widersprechenden Verwechslungen nahe legt (vgl. dazu Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl. § 9 Rn 224). Denn eine assoziative Verwechslungsgefahr kann auch gegeben sein, wenn wegen der Ähnlichkeit des Sinngehalts der Marken und einer entsprechenden Markenbildung auf eine Zusammengehörigkeit im Sinne von Serienmarken geschlossen werden kann, wobei dies insbesondere bei Marken naheliegt, die denselben charakteristischen Aufbau aufweisen (vgl. dazu etwa BPatG Mitt. 1974, 15, 16 "CLINICULT/CLINITEST"; BPatG Mitt. 1977, 174, 175

NEUROHORM/Hepahorm"; BPatGE 35, 212, 217 f. "Queens Club/Queens Garden"; BPatG Mitt. 1996, 133, 134 f. "OKLAHOMA SOUND / MISSISSIPPI SOUND"; OLG Frankfurt GRUR 1997, 52 "Die Blauen Seiten") und wenn die Widersprechende bereits eine Reihe ähnlich gebildeter Marken benutzt.

Im vorliegenden Fall ist unbestritten, daß die Widersprechende eine Anzahl von für Waren und Dienstleistungen auf dem hier angesprochenen Sektor eingetragenen Wortmarken besitzt und benutzt, die dadurch gebildet sind, daß dem Buchstaben "T" verbunden durch einen Bindestrich ein weiteres Wortelement – oft eine Sachbezeichnung bzw. die Bezeichnung für einen Themenbereich – hinzugefügt wird, wie etwa bei "T-FUN", "T-Talk", "T-Learning", "T-News", "T-Dialog" usw.. Nach diesem Schema ist auch die angegriffene Marke gebildet. Es bestehen daher hinreichende Anhaltspunkte für Teile des Verkehrs, die jüngere Marke wegen der Art der Zeichenbildung der Markenserie der Widersprechenden zuzuordnen.

6. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke auf zahlreiche Domainnamen und Wörter hinweist, die sich aus dem Buchstaben "T" sowie einem weiteren Wort zusammensetzen, ist dem entgegenzuhalten, daß diese wohl häufig keine markenmäßigen Kennzeichnungen darstellen und oft anders gebildet sind als die sich hier gegenüberstehenden Marken, so daß sie wenig geeignet sind, die auf der Art der Markenbildung beruhende assoziative Verwechslungsgefahr zwischen den hier zu beurteilenden Marken auszuschließen. Auch die Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Fall des Wortes "T-Auskunft" gibt keine Hinweise auf die Verwechslungsgefahr der sich hier gegenüberstehenden Marken, denn die Zeichen sind von der Art ihrer Bildung her nur wenig vergleichbar. Außerdem ist aus dieser Entscheidung nicht ersichtlich, weshalb der Bundesgerichtshof die Revision für aussichtslos hält und inwieweit für diese Entscheidung auch im Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt anwendbare Rechtsgrundsätze erheblich waren.

Zu einer Kostenauflegung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Meinhardt

Pagenberg

Guth

Cl