

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 361/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 55 845

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Oktober 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, den Richter Baumgärtner und den Richter Guth

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Gegen die für die Waren und Dienstleistungen

¶ Photographien; digitalisierte Photographien; Niederschriften von Interviews; Niederschriften sonstiger selbstverfaßter Texte; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Durchführung von Interviews; Anfertigung von Photographien; Durchführung photographischer Auftragsproduktionen; Archivierung von Texten und Photographien; journalistische Recherchen; Entwicklung von Fotonegativfilmen; Vermittlung von Aufträgen an Fotografen; Digitalisierung von Bildmaterial; digitale Bildverarbeitung, -speicherung und -übertragung; Verpflegung; Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; Rechtsberatung und -vertretung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung. ¶

eingetragene Marke Nr. 396 55 845

"T & T"

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Marke Nr. 395 29 531

siehe Abb. 1 am Ende

,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 Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel); Regenschirme, Sonnenschirme, Lederwaren und Lederimitationen (soweit in Klasse 12 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 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluß vom 4. Oktober 1999 zurückgewiesen, weil keine Gefahr von Verwechslungen der jüngeren Marke mit der älteren Marke bestehe. Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien zwar teilweise identisch und teilweise hochgradig ähnlich, was Verwechslungen begünstige. Jedoch unterschiede sich die jüngere Marke von der älteren Marke im klanglichen, schriftbildlichen und begrifflichen Gesamteindruck. Der in beiden Marken enthaltene Buchstabe "T" könne eine Verwechslungsgefahr nicht begründen, denn er präge den Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht, weil das "&-Zeichen" die beiden Buchstaben, ähnlich wie vergleichbare Unternehmenskennzeichnungen, die ebenfalls nicht auf einen Buchstaben verkürzt würden, zu einer begrifflichen Einheit verknüpfe. Auch in der Widerspruchsmarke sei der Buchstabe "T" nicht prägend, da er als Einzelbuchstabe keine Unterscheidungskraft habe und außerdem als gebräuchliche Abkürzung für "Telekommunikation" die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke unmittelbar beschreibe. Schutzunfähige Bestandteile aber seien nicht geeignet, den Gesamteindruck der älteren Marke prägen und könnten auch nicht kollisionsbegründend wirken. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft könne für den Buchstaben T ohne jegliche graphische Ausgestaltung nicht festgestellt werden. Der Schutzbereich beschränke sich daher auf die konkrete graphische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke. Aus diesen Gründen scheidet auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen aus.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Aufgrund der bestehenden teilweisen Identität der Waren und Dienstleistungen sei selbst bei einer relativ kennzeichnungsschwachen Widerspruchsmarke die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Im vorliegenden Fall sei die Widerspruchsmarke aber sehr kennzeichnungskräftig. Es liege eine mittelbare

Verwechslungsgefahr vor, denn die Widersprechende verwende die Widerspruchsmarke immer unter Beibehaltung der Komponenten "T" und "Digits" in einer Vielzahl von in großem Umfang benutzten Serienmarken als Stammbestandteil, der auch bei der Werbung für das Unternehmen der Widersprechenden im Vordergrund stehe. Insbesondere wegen der Stellung am Zeichenanfang und der charakteristischen Ausgestaltung werde der Verkehr aus der unsicheren Erinnerung heraus glauben, in der jüngeren Marke aufgrund des darin vorkommenden "T" eine Marke der Widersprechenden vor sich zu haben.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der Marke 396 55 845 wegen des Widerspruchs aus der Marke 395 29 531 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

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

Entscheidend für die Verwechslungsgefahr sei der Gesamteindruck der Marken, aus dem man nicht willkürlich den Buchstaben "T" herauslösen dürfe, der in Alleinstellung ohnehin nicht unterscheidungskräftig sei. Es sei auch in der Praxis nie zur Verwechslungen gekommen, nicht zuletzt deshalb, weil die Widerspruchsmarke stets in ihrer graphischen Ausgestaltung verwendet werde und "T & T" bereits eine Verkürzung des Firmennamens des Inhabers der angegriffenen Marke sei.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, in der Sache bleibt sie jedoch ohne Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken nicht die Gefahr von Verwechslungen (§ 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"; GRUR 1999, 995, 997 "HONKA"). Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen nicht gegeben.

2. Zwar können die Marken den angesprochenen Verkehrskreisen in Verbindung mit sehr ähnlichen, relativ alltäglichen Waren und Dienstleistungen begegnen, die sich größtenteils auch an breite Verkehrskreise wenden, was Verwechslungen begünstigt (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 9 Rn 81). Allerdings handelt es sich bei dem Buchstaben "T", der allein als kollisionsbegründend in Betracht kommt, in Alleinstellung und ohne graphische Ausgestaltung jedenfalls um einen kennzeichnungsschwachen Markenbestandteil, denn er stellt u. a. die Abkürzung für die deutschen Begriffe "Telefon" und "Telekommunikation" bzw. das englischen Wort "telephone" dar (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; s. auch Beschluß des BPatG vom 17.6.1998, 28 W (pat) 189/97, "T" schutzunfähig). Eine Stärkung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung wird von der Inhaberin der angegriffenen Marke bestritten und ist auch von der Widersprechenden nicht substantiiert dargelegt worden. Die Einlassung der Widersprechenden, sie verwende die Widerspruchsmarke immer unter Beibehaltung der Komponenten "T" und "Digits" in einer Vielzahl von in großem Umfang benutzten Serienmarken als Stammbestandteil, der auch bei der Werbung für das Unternehmen der Widersprechenden im Vordergrund stehe, reicht nicht aus, denn sie läßt nicht zwingend einen Schluß auf die erhöhte Kennzeichnungskraft des Einzelbuchstaben ohne weiteren Wortbestandteil und ohne jegliche graphische Ausgestaltung zu. Es kann hier aber

dahingestellt bleiben, ob sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke - wie die Markenstelle annimmt - wegen einer eventuellen Schutzunfähigkeit des Buchstaben T auf die graphische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke beschränkt (vgl. dazu BGH GRUR 67, 246, 251 "Vitapur"; GRUR 1999, 733, 734 "LION DRIVER"; GRUR 1999, 241, 243 "Lions"; vgl. auch BGH WRP 2000, 529, 532 "ARD-1"; BPatG MarkenR 2000, 103, 106 "Netto 62"; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 9 Rn. 148, 149). Jedenfalls hält die jüngere Marke einen ausreichenden Abstand von der Widerspruchsmarke ein, weil sich die Marken in ihrer Gesamtheit deutlich unterscheiden und auch der Buchstabe "T" nicht den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägt.

3. Bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist stets vom Gesamteindruck der Marken auszugehen (st. Rspr. BGH BIPMZ 1997, 28 "Foot-Joy"; Mitt. 1996, 285 f. "Sali-Toft"; GRUR 1999, 241, 243 "Lions"). Weichen - wie im vorliegenden Fall unstreitig und offensichtlich - die Marken in ihrer Gesamtheit betrachtet voneinander ab, so kann trotzdem eine Verwechslungsgefahr bestehen, wenn übereinstimmende oder ähnliche Markenbestandteile den Gesamteindruck der Kombinationsmarken prägen (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 199 "Springende Raubkatze"; GRUR 1996, 406 "Juwel"; GRUR 1999, 733, 735 "LION DRIVER"; MarkenR 2000, 20, 21 "RAUSCH / ELFI RAUCH"). Dies ist bei dem "T" der angegriffenen Marke, der mit dem graphisch ausgestalteten Buchstaben der Widerspruchsmarke begrifflich und klanglich identisch ist, nicht der Fall, denn dieser Buchstabe prägt nicht den Gesamteindruck der angegriffenen Marke "T & T". Die beiden Buchstaben werden durch das kaufmännische &-Zeichen zu einem Gesamtbegriff verbunden, aus dem ein einzelnes Element nicht herausgelöst wird. Erstens dient dieses - wie die Markenstelle überzeugend ausgeführt und mit Beispielen belegt hat - üblicherweise zur Verbindung von Zusammengehörigem, sei es bei Firmennamen zum Kenntlichmachen eines Partnerschaftsverhältnisses oder sei es in der Werbung zur Verbindung von zusammengehörigen Begriffen. Zweitens kommt der Buchstabe "T" in Alleinstellung und ohne graphische Ausgestaltung - wie oben erörtert- je-

denfalls einer beschreibenden Angabe für die Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke nahe und ist daher wenig kennzeichnungskräftig, so daß die angesprochenen mehr oder weniger fachkundigen Abnehmerkreise keinen Anlaß haben, dieses Markenelement als eigenständige Kennzeichnung anzusehen und aus der Gesamtmarke gedanklich herauszulösen. Somit treten im vorliegenden Fall die weiteren Bestandteile der jüngeren Marke nicht so stark in den Hintergrund, daß sie für den Verkehr an Bedeutung verlieren und zum Gesamteindruck nichts beitragen würden (vgl. dazu BGH MarkenR 2000, 20, 22 "RAUSCH / ELFI RAUCH"). Unmittelbare Verwechslungen der jüngeren mit der älteren Marke sind somit ausgeschlossen.

4. Es ist auch nicht damit zu rechnen, daß die jüngere Marke mit der Widerspruchsmarke gedanklich in Verbindung gebracht wird, denn es fehlt an einem gemeinsamen eigenständigen Stammbestandteil mit Hinweischarakter auf den Betrieb der Widersprechenden (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 9 Rn 210, 213, 214). Wegen der Kennzeichnungsschwäche des allein als kollisionsbegründend in Betracht kommenden Buchstabens "T" und des Vorliegens eines zusammenhängenden Begriffs in der angegriffenen Marke liegt der Schluß ferne, daß die beiden Marken Bestandteile einer Serie von Kennzeichnungen der Widersprechenden mit dem Buchstaben "T" als Stammbestandteil seien oder daß es sich bei der Anmelderin und der Widersprechenden um wirtschaftlich oder organisatorisch in Zusammenhang stehende Unternehmen handele (vgl. dazu Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 9 Rn 217, 222). Auch weicht die Art der Zeichenbildung (einerseits durch ein kaufmännisches &-Zeichen verbundene Buchstaben, andererseits ein graphisch und farblich ausgestalteter Einzelbuchstabe) deutlich ab, was ebenfalls gegen eine assoziative Verwechslungsgefahr spricht.

5. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung. Dies ist auch nach dem neuen Markenrecht nur gerechtfertigt, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Gesichtspunkten aussichtslosen Situation sein Interesse durchzusetzen versucht (vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 71 Rd. 18). Der Senat sieht keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine Kostenauflegung. Im vorliegenden Fall stand die Verneinung der verwechslungsbegründenden Ähnlichkeit der Marken jedenfalls deshalb nicht von vornherein zweifelsfrei fest, weil in beiden Marken der Bestandteil "T" vorkommt und dieser Buchstabe - allerdings in farblicher und graphischer Ausgestaltung oder in Verbindung mit weiteren Wörtern - von der Widersprechenden umfangreich benutzt wird.

Meinhardt

Baumgärtner

Guth

Cl

Abb. 1

