

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 362/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 395 49 046

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Juni 2000 unter Mitwirkung des Richters Dr. Fuchs-Wisseemann als Vorsitzendem wie der Richterin Klante und des Richters Sekretaruk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

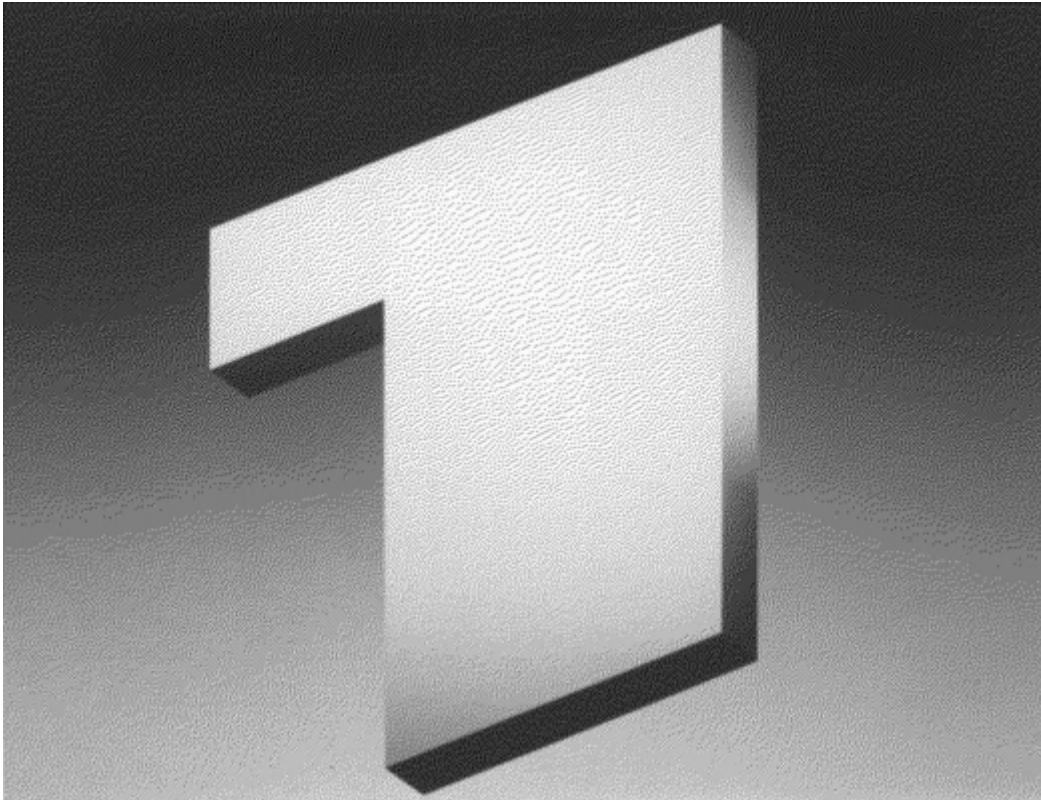
Gründe

I.

Beim Deutschen Patentamt ist die nachfolgende Darstellung für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen, ua "Rundfunk- und Fernsehunterhaltung", unter der Nr 395 49 046 in das Register eingetragen worden.



Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der prioritätsälteren Marke 2 033 288



die ebenfalls Schutz genießt für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen, ua für "Sendung und Weitersendung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen".

Mit Beschluß vom 4. März 1999 hat die Markenstelle für Klasse 41 den Widerspruch durch eine Beamtin des höheren Dienstes mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, eine Verwechslungsgefahr lasse sich nicht aus der den Vergleichsmarken gemeinsamen Zahl "1" herleiten, da es sich hierbei um die werbeübliche Anpreisung von "der/die/das Erste" (zB der Erste Fernsehkanal, das Erste Kabelfernsehprogramm) handele. Eine derartige Anpreisung von Produkten sei ein allgemein verwendetes und bekanntes Werbemittel. Deshalb sei die abstrakte Zahl "1" mangels Unterscheidungskraft schutzunfähig. Die Inhaberin der älteren Marke könne diese Zahl nicht für sich monopolisieren. Eine andere Betrachtung würde den vom Gesetzgeber nicht gewollten Motivschutz einführen. Markenrechtlicher Schutz bestehe nur für die besondere Art der Darstellung, wobei schon geringfügige Abweichungen ausreichen

könnten, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen. Demgemäß seien die Vergleichsmarken ausreichend verschieden, zumal auch die Darstellung der Zahl "1" unterschiedlich sei.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie macht geltend, die Widerspruchsmarke werde in ihrem Gesamteindruck geprägt durch die graphisch gestaltete "1", die angegriffene Marke durch den Bildbestandteil "1", nämlich das perspektivisch dargestellte spiralförmige Band, dessen eines Ende die Form einer "1" aufweise. Der Verkehr werde sich auch innerhalb der angegriffenen Marke nur an der Zahl orientieren, da das Element "ONLINE" rein beschreibend sei. Die Markenstelle habe sich zu Unrecht auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahre 1995 bezogen. Statt dessen habe es sich um eine im Eilverfahren ergangene Entscheidung des OLG München vom 2. Juli 1995 gehandelt, in der zu Unrecht eine Verwechslungsgefahr zwischen "Kabel 1 Logo" und der "ARD-1" verneint worden sei. Demgegenüber sei das OLG Köln zu einer Verwechslungsgefahr gelangt. Soweit der Bundesgerichtshof unter Aufhebung dieses Urteils eine Verwechslungsgefahr verneint habe (Urteil des Bundesgerichtshofs vom 20.10.1999 - I ZR 110/97 -), gelte zumindest für den vorliegenden Fall etwas anderes, weil durch den Zusatz "ONLINE 1" der jüngeren Marke die gedankliche Verbindung zu der Widerspruchsmarke noch verstärkt werde. Zudem habe sich der Bundesgerichtshof zu stark auf die graphisch ausgestaltete "ARD-1" als Schutzzumfang beschränkt. Dem gegenüber sei das Bundespatentgericht teilweise von der Schutzfähigkeit von Zahlen ausgegangen. Die Entscheidung über die hiergegen eingelegten Rechtsbeschwerden sollte abgewartet werden. Darüber hinaus habe der Bundesgerichtshof abweichend von der Markenrechtslinie den Begriff der assoziativen Verwechslungsgefahr zu eng gezogen und auf den Anwendungsbereich der mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens und der unmittelbaren Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne beschränkt.

Sie beantragt,

den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. März 1999 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke zu beschließen.

Darüber hinaus regt sie hilfsweise an,

die Rechtsbeschwerde zuzulassen;

äußerst hilfsweise:

die Sache dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen zur Beantwortung der Frage, ob die Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklicher Verbindung im Sinne des Art. 4 (1) b) der Markenrechtslinie Nr. 89/104/EWG auf die Fälle der Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens und auf die unmittelbare Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne beschränkt ist.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bezieht sich auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs und macht geltend, dieses Urteil beanspruche auch Gültigkeit im vorliegenden Fall, zumal sogar der Schriftzug "ONLINE 1" noch hinzugesetzt worden sei.

Wegen der Einzelheiten wird auf den gesamten Akteninhalt einschließlich der Amtsakte der Marke 395 49 046 Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig (§ 66 Abs 2 und 5 MarkenG), in der Sache erweist sie sich jedoch als unbegründet, da eine Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG auszuschließen ist.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist mit dem Bundesgerichtshof davon auszugehen, daß sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auf die konkrete graphische Ausgestaltung der Zahl "1" beschränkt. Der Senat sieht keinen Anlaß, die Entscheidung in den Rechtsbeschwerdeverfahren abzuwarten, in denen es um die Eintragungsfähigkeit von Zahlen geht, nachdem in dem Urteil vom 20.10.1999 unmißverständlich klargestellt worden ist, daß gerade für die in Streit stehenden Waren/Dienstleistungen Zahlen freihaltungsbedürftig und nicht unterscheidungskräftig sind. Hiervon ausgehend ist die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen ohne weiteres zu verneinen, da die Zahl "1" für sich genommen nicht für eine selbständige kollisionsbegründende Gegenüberstellung in Betracht kommt. Im übrigen kommt es für die vorliegende Entscheidung nicht einmal darauf an, ob die Unterscheidungskraft der Zahl "1" - ohne graphische Ausgestaltung - zu verneinen ist. Zumindest ist die Zahl "1" so kennzeichnungsschwach, daß sie innerhalb der angegriffenen Marke allenfalls gleichgewichtig ist gegenüber dem weiteren - beschreibenden - Bestandteil "ONLINE", so daß eine selbständige kollisionsbegründende Herauslösung unzulässig wäre. Zudem wirkt der Bestandteil "ONLINE" schon durch seine Voranstellung und gleichzeitige Schreibweise in Verbindung mit der Zahl "1" wie eine zusammengehörige Einheit, so daß der Verkehr keinen Anlaß hat, diese Zahl herauszugreifen und der - ohnehin nur in der besonderen Gestaltung Schutz genießenden - Gegenmarke gegenüber zu stellen. Dies gilt um so mehr hinsichtlich des besonders ausgestalteten Bildelements, bei der eine "1" ohnehin erst bei näherem Hinsehen erkennbar wird.

Darüber hinaus ist entgegen der Auffassung der Widersprechenden die Gefahr zu verneinen, daß die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten. Insoweit schließt sich der Senat den Ausführungen des Bundesgerichtshofs in dem Urteil vom 20.10.1999 an. Schon wegen der Schutzunfähigkeit der Zahl "1" kommt dieses Element nicht als Stammbestandteil einer Zeichenserie in Betracht, so daß eine mittelbare Verwechslungsgefahr ohne weiteres zu verneinen ist. Wegen der Schutzunfähigkeit ist auch kein Anlaß für die Annahme, die beteiligten Verkehrskreise könnten einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unterliegen. An der Verneinung der Verwechslungsgefahr würde sich im übrigen auch dann nichts ändern, wenn die Schutzfähigkeit der Zahl "1" gerade noch bejaht würde. Für die "1" wäre dann zumindest von einer erheblichen Kennzeichnungsschwäche auszugehen, so daß der Verkehr angesichts des unterschiedlichen Gesamteindrucks keinen Anlaß hätte, die Zeichen miteinander zu verwechseln.

Ist mithin eine mittelbare Verwechslungsgefahr ebenso zu verneinen wie eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, besteht keine Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten. Diese Art der Verwechslungsgefahr erfaßt nämlich nicht jede mögliche gedankliche Verbindung und begründet keinen eigenen, über die markenrechtliche Verwechslungsgefahr hinausgehenden Verletzungstatbestand (EUGH WRP 1998, 39 "Sabèl/Puma"; BGH GRUR 1996, 200, 202 "Innovaticlophlont" BGH WRP 1998, 1177, 1178 "Stephanskronen I"). Selbst wenn man jedoch mit der Widersprechenden den Bereich der gedanklichen Verbindung im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 letzter Halbs MarkenG über die Fälle der mittelbaren Verwechslungsgefahr und der unmittelbaren Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ausweiten würde, hätte der Verkehr keinen Anlaß, die Vergleichsmarken miteinander in Verbindung zu bringen. Denn aus schutzunfähigen Elementen wie der bloßen Zahl "1" können keine Rechte hergeleitet werden. Aber auch bei Annahme einer grade noch gegebenen Schutzfähigkeit bestünde kein Anhaltspunkt für eine gedankliche Verbindung. Denn insoweit ist auf aufmerksame Abnehmer abzustellen, da die Zuordnung un-

terschiedlicher Marken zu einem Unternehmen detaillierte Überlegungen und eine beachtliche Branchenkenntnis voraussetzt (Althammer/Ströbele, MarkenG 5. Aufl, § 9 Rdnr 181). Indes ist der Verkehr besonders auf dem Gebiet der Sendung und Weitersendung sowie der Produktion von Rund- und Fernsehprogrammen an die beschreibende Verwendung von Ordnungszahlen wie der "1" allgemein gewöhnt, so daß allein wegen der Verwendung der "1" in den Vergleichsmarken kein Anlaß besteht, die Zeichen gedanklich miteinander in Verbindung zu bringen.

Nach alledem war die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Für eine Kostenauflegung bestand nach der Sach- und Rechtslage kein Anlaß (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs 2 MarkenG bestand kein Anlaß, nachdem der Bundesgerichtshof die Frage des Anwendungsbereichs von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG bereits entschieden (BGH GRUR 1996, 200, 202 "Innovaticlophlont") und in dem Urteil vom 20.10.1999 bestätigt hat.

Auch eine Aussetzung des Beschwerdeverfahrens und eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof ist nach Auffassung des Senats nicht veranlaßt. Der EuGH hat bereits die Frage des Anwendungsbereichs von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG entschieden (WRP 1998, 39 "Sabèl/Puma"). Darüber hinaus wäre selbst bei einer Ausweitung des Anwendungsbereichs dieser Bestimmung die Gefahr, daß die Marken miteinander in Verbindung gebracht werden könnten, wegen der Kennzeichnungsschwäche der Zahl "1" zu verneinen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Klante

Sekretaruk

Ko