



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 209/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
24. Februar 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 682 461

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 24. Februar 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

1. Der Widersprechenden wird gegen die Versäumung der Beschwerdefrist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt.
2. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die IR-Marke 682 461

siehe Abb. 1 am Ende

begehrt Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für die Waren und Dienstleistungen

- "9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images; appareils d'enregistrement numérique; appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs; appareils de téléphonie; radiotéléphones; interphones; caméras vidéo; appareils et logiciels de visioconférence et de visiotéléphone; appareil de vidéo-surveillance, alarme d'appartement, alarme de voiture; annuaires électroniques et téléphoniques; appareils de télécopie; ordinateurs; modems; autoradios, appareils émetteurs-récepteurs; antennes radio; antennes; appareils de sonorisation et d'ambiance musicale; serveur vocal; bandes magnétiques; cartes à mémoire; appareils de domotique; télé-surveillance; équipement de studio d'enregistrement; radiotéléphones; photocopieurs; dictionnaire électronique; disques compacts interactifs; consoles de jeux; appareils de contrôle d'accès; téléphones sans fil; duplexeurs.
- 35 Publicité; conseils en gestion et en organisation de surfaces de vente; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale.
- 42 Services rendus par un franchiseur, à savoir mise à disposition, transfert de savoir faire, concession de licence."

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der rangälteren seit 1996 für die Waren und Dienstleistungen

"Telekommunikation; Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; 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 (soweit in Klasse 9 enthalten); Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Juwelierwaren; Uhren und Zeitinstrumente; Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (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 und Reparatur und Installation 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."

eingetragenen Marke 396 07 816

Deutsche Telekom.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch Beschluß eines mit der Wahrnehmung von Prüferaufgaben beauftragten Beamten des gehobenen Dienstes den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist im wesentlichen ausgeführt, auch bei einer möglichen Identität der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien die Zeichen in ihrer Gesamtheit

ausreichend unterschiedlich. Die angegriffene Marke werde nicht durch den Bestandteil "Telecom" geprägt, da es sich hierbei um eine gängige Abkürzung für "Telecommunication" handle. Ebenso wenig bestehe eine Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens.

Der Beschluß der Markenstelle ist den vormaligen Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden am 1. August 2002 zugestellt worden. Mit einem am 13. September 2002 eingegangenen Schriftsatz haben die Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden Beschwerde erhoben und gegen die Versäumung der Beschwerdefrist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt.

Zur Wiedereinsetzung wird anwaltlich und durch eine Kanzleiangestellte eidesstattlich versichert, das vorliegende Mandat sei am 16. August 2002 von den jetzigen Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden zusammen mit über 30 000 das Markenportfeuille der Widersprechenden betreffenden Akten von den früheren Bevollmächtigten übernommen worden. In diesem Zusammenhang sei eine computertechnisch aufbereitete Fristenliste der in den nächsten Wochen ablaufenden Fristen ausgehändigt worden, in der die Beschwerdefrist gegen die angefochtene Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts als Beschwerdefrist gekennzeichnet worden sei. Der Fristablauf sei im Fristenkalender wegen des nachfolgenden Wochenendes am Freitag, 30. August 2002, vermerkt worden. Aus einem nicht mehr aufklärbaren Grund sei diese Frist im Fristenkalender als erledigt notiert worden, eine Aktenvorlage an den Anwalt deshalb unterblieben. Die Versäumung der Frist sei erst am 4. September 2002 aufgefallen.

Zur Sache führt die Beschwerdeführerin aus, zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen bestehe Identität oder zumindest eine beachtliche Ähnlichkeit. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde von dem Bestandteil "Telecom" geprägt. Der Verkehr fasse die Zahl "1" aufgrund ihrer besonderen graphischen Gestaltung eher als einen die Marke trennenden Schrägstrich auf. In Anbetracht der überragend hohen Verkehrsbekanntheit von

"Telekom" werde der Verkehr die angegriffene Marke ohne weiteres mit dem Unternehmen der Widersprechenden in Verbindung bringen. Der Umstand, daß es sich bei "Telecom" um eine Kurzform des Begriffs "Telecommunication" handelt, trete demgegenüber in diesem besonderen Fall in den Hintergrund. Die Widerspruchsmarke "Deutsche Telekom" teile die hohe Bekanntheit und die Kennzeichnungskraft des Begriffs "Telekom".

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

gegen die Versäumung der Beschwerdefrist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren,

den angegriffenen Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes aufzuheben und der angegriffenen Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu verweigern.

Die Markeninhaberin beantragt,

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

Sie ist der Ansicht, den Bestandteilen "Telekom" und "Telecom" könne keine das jeweilige Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft beigemessen werden, so daß trotz der insoweit bestehenden Übereinstimmung eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei. Im übrigen weise eine Vielzahl von Marken die Begriffe "Telekom" und "Telecom" auf.

Die angegriffene Marke ist während des Widerspruchsverfahrens auf die jetzige Inhaberin umgeschrieben worden.

II.

1. Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig. Gegen die Versäumung der Beschwerdefrist (§ 66 Abs 2 MarkenG) ist der Widersprechenden auf ihren Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 91 MarkenG) zu gewähren.

Die Voraussetzungen einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand liegen vor. Die Markeninhaberin hat glaubhaft gemacht, daß sie ohne Verschulden an der Einhaltung der versäumten Frist verhindert war (§ 91 Abs 1 Satz 1 MarkenG).

Aus dem zur Begründung der Wiedereinsetzung vorgetragenen Sachverhalt läßt sich nicht auf eine nach § 85 Absatz 2 ZPO den Beteiligten zurechenbare mangelnde Sorgfalt der Verfahrensbevollmächtigten schließen. Vielmehr ist ein bloßes, nicht zurechenbares Versehen von Büropersonal, das nicht auf ein Organisationsverschulden oder eine Obliegenheitsverletzung bei der Auswahl und Beaufsichtigung dieser Hilfskräfte zurückgeht, dargetan. Nach dem vorgetragenen Sachverhalt steht die Fristversäumung insbesondere nicht mit der Ablauforganisation der Übernahme einer Vielzahl von Mandaten von der Vorgängerkanzlei in Verbindung. Vielmehr ist bei dieser nach dem Sachvortrag der Widersprechenden der Ablauf der Beschwerdefrist korrekt eingetragen und in die Fristüberwachung der jetzigen Verfahrensbevollmächtigten übernommen worden. Der dargelegte übliche organisatorische Ablauf der Fristkontrolle in deren Kanzlei und die anwaltliche Sachbehandlung im vorliegenden Fall ist zumindest für das markenrechtliche Beschwerdeverfahren, in dem die Beschwerdeeinlegung keinem Begründungserfordernis unterliegt, in der Sache nicht zu beanstanden. Der Umstand einer vorzeitigen Streichung der Beschwerdefrist ist damit hier auf eine einzelfallbezogene Fehlleistung einer Kanzleiangestellten, die nicht auf einem organisatorischen Mangel beruht, zurückzuführen.

Sämtliche vorgenannten die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen sind durch Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung einer Kanzleiangestellten und

- insoweit gleichgestellt - durch anwaltliche Versicherung glaubhaft gemacht worden (§ 91 Abs 3 Satz 2 MarkenG, § 294 Abs 1 ZPO).

Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist fristgemäß gestellt worden (§ 91 Abs 2 MarkenG). Der Umstand einer rechtzeitigen Antragstellung nach Behebung des Hindernisses ist auch - wie erforderlich - glaubhaft gemacht worden.

2. Die nunmehrige Markeninhaberin ist richtige Verfahrensbeteiligte. Nachdem die angegriffene Marke während des Widerspruchsverfahrens umgeschrieben worden ist, hat sie als Rechtsnachfolgerin das Beschwerdeverfahren übernommen. Einer Zustimmung der Widersprechenden bedarf es insoweit nicht (§ 28 Abs 2 Satz 3 MarkenG).

3. Die Beschwerde ist in der Sache ohne Erfolg. Eine Verwechslungsgefahr nach §§ 107, 114, 9 Absatz 1 Nr 2 MarkenG besteht nicht.

Nach der maßgeblichen Registerlage können sich die gegenüberstehenden Marken auch auf identischen Waren und Dienstleistungen begegnen.

Der Senat hat - ohne diese Frage zu entscheiden - entsprechend dem Vortrag der Widersprechenden und dem hierzu vorgelegten Gutachten eine überragende Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke unterstellt. Es bedarf daher keiner näheren Ausführungen darüber, ob das am Begriff "Telekom" orientierte Gutachten in seinen Ergebnissen auch auf die Widerspruchsmarke "Deutsche Telekom" übertragbar ist. Wegen der unterstellten Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke ist weiterhin nicht zu erörtern, ob diese durch einen etwaigen beschreibenden Anklang an "Telekommunikation" eine zeichenrechtliche Schwächung erfährt.

Einer Entscheidung dieser Fragen bedarf es nicht, da auch bei Zugrundelegung der von der Widersprechenden zur Kennzeichnungskraft vertretenen Auffassung der Abstand der sich gegenüberstehenden Zeichen ausreicht, auch wenn man

zugunsten der Widersprechenden unterstellt, daß das Widerspruchszeichen entsprechend ihrer Rechtsansicht vom Verkehr ohne weiteres auf den Bestandteil "Telekom" verkürzt wird.

Eine Verwechslungsgefahr in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht scheidet schon deshalb aus, weil das angegriffene Zeichen in seiner Gesamtheit zu berücksichtigen ist und es sich insoweit von der Widerspruchsmarke ausreichend deutlich unterscheidet. Ein Abweichen von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz, daß auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken abzustellen ist (ständige Rspr; vgl BGH MarkenR 2002, 248, 250 - FRÜHSTÜCKSDRINK I mwNachw), ist vorliegend nicht veranlaßt. Eine nur eingeschränkte Berücksichtigung von Markenteilen kommt allenfalls dann in Betracht, wenn diese beschreibend oder aus anderen Gründen kennzeichnungsschwach sind (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 185 mit umfangreichen Nachweisen). Eine derartige rechtliche Beurteilung setzt aber voraus, daß die jeweiligen anderen Markenelemente kennzeichnungskräftiger sind und nicht ebenfalls einen reduzierten Schutzzumfang aufweisen (Althammer/Ströbele aaO Rdn 187).

Im vorliegenden Fall verbietet es sich schon deshalb, bei der angegriffenen Marke den Zeichenbestandteil "Telecom" als für den Gesamteindruck prägend anzusehen, da es sich hierbei - wie auch die Widersprechende einräumt - um eine gängige Abkürzung für "telecommunication" bzw "telecommunications" handelt (Koblichke, Lexikon der Abkürzungen, S 440; Wennrich, Anglo-amerikanische und deutsche Abkürzungen in Wissenschaft und Technik, 1. Ausgabe, S 1992 f; Wennrich/Spillner, Internationale Enzyklopädie der Abkürzungen und Akronyme von Organisationen, 3. Aufl, S 130; vgl BPatG, PAVIS PROMA, Knoll/Kliems, 29 W (pat) 120/97 - BUSINESS TELECOM SERVICES; 29 W (pat) 382/99 - Telecom Prima; 29 W (pat) 250/00 - Global Telecom the world is yours; 29 W (pat) 33/00 - Team Telecom). Als ohne weiteres verständlicher englischer Begriff in der deutschen Bedeutung "Telekommunikation" ist dieser Zeichenbe-

standteil für sämtliche von der angegriffenen Marke umfaßten Waren und Dienstleistungen zumindest als Bestimmungsangabe beschreibend und weist damit eine erhebliche, der Schutzunfähigkeit zumindest nahekommende zeichenrechtliche Schwäche auf.

Demgegenüber sind "1one", die weiteren Bestandteile der angegriffenen Marke, jedenfalls nicht in gleichem Maße beschreibend. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden wird die Ziffer "1" wegen ihrer deutlichen Annäherung an die Linienführung der entsprechenden Zahl auch als solche erkannt und nicht nur als trennender Schrägstrich angesehen werden. Es kann damit zwar nicht völlig ausgeschlossen werden, daß ein Teil der angesprochenen Verkehrskreise diesen Zeichenteil als "first one" liest und dies als einen beschreibenden Anklang im Sinne einer Spitzenstellung für das verwendete Unternehmen deutet. Auch bei einer derartigen Annahme weist jedoch der entsprechende Markenbestandteil im Gesamtzeichen eine hinreichende Eigenprägung auf, die ihn beim Zeichenvergleich nicht zurücktreten läßt. Dafür spricht zum einen, daß das englische "first" üblicherweise nicht mit der Ziffer "1", sondern mit "1ST" abgekürzt wird. Der danach vorliegenden Aneinanderreihung einer Ziffer und eines bedeutungsidentischen Zahlworts kann eine gewisse kennzeichnende Originalität nicht abgesprochen werden. Diese wird noch dadurch unterstrichen, daß eine Einbindung einer Ziffer in einen ansonsten verbal formulierten Gesamtbegriff jedenfalls in der hier gegebenen Konstellation als ungewöhnlich erscheint. Hinzu kommt weiter die graphische Ausgestaltung des Zeichens, in der die Ziffer "1" größtmäßig hervorgehoben und unabhängig vom übrigen Schriftbild ausgeführt sowie mit einer querlaufenden Schraffur versehen ist.

Ist danach das angegriffene Zeichen in seiner Gesamtheit zu berücksichtigen, hat es auch unter Berücksichtigung einer möglichen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit und einer - unterstellten - überragenden Verkehrsbekanntheit einen ausreichenden Abstand zur Widerspruchsmarke bzw zu deren Bestandteil "Telekom".

Es besteht auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr. Zwar handelt es sich bei dem Zeichenbestandteil "Telekom" der Widerspruchsmarke um das entsprechende Firmenschlagwort der ansonsten unter "Deutsche Telekom" firmierenden Widersprechenden. Auch ist nicht erforderlich, daß sich dieser Zeichenbestandteil identisch in der angegriffenen Marke wiederfindet. Es reicht aus, wenn er in dieser zumindest wesensgleich enthalten ist (Althammer/Ströbele, aaO § 9 Rdn 215 mwNachw). Die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr kommt jedoch dann nicht in Betracht, wenn es sich bei dem gemeinsamen Bestandteil - wie ausgeführt – jedenfalls auf Seiten der angegriffenen Marke um einen zumindest kennzeichnungsschwachen und wenig originellen Begriff handelt (Althammer/Ströbele aaO Rdn 217 mwNachw).

Ebensowenig kann von einem gedanklichen Inverbindungbringen unter dem Gesichtspunkt einer assoziativen Verwechslungsgefahr aufgrund einer bestehenden Markenfamilie ausgegangen werden. Eine derartige in der neuesten Rechtsprechung des BPatG (GRUR 2003, 61 - T-Connect/T-control) erörterte Verwechslungsgefahr wurde aber nur dann angenommen, wenn die Widersprechende bereits eine Reihe ähnlich gebildeter Zeichen benutzt und die angegriffene Marke nach dem gleichen Schema gebildet ist. Auf der Grundlage des Widerspruchszeichens bzw seiner etwaigen Verkürzung auf "Telekom" ist für derartige "konstruktive" Verwandtschaft im Verhältnis zur angegriffenen Marke nichts ersichtlich.

4. Eine Kostenauflegung ist entgegen dem Antrag der Markeninhaberin nicht veranlaßt. Die Vorschrift des § 71 Absatz 1 Markengesetz geht von dem Grundsatz aus, daß jeder Verfahrensbeteiligter seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es daher stets besonderer Umstände (Althammer/Ströbele aaO § 71 Rdn 18 mwNachw). Derartige von der Norm abweichende Besonderheiten können nicht in einem bloßen Unterliegen, sondern allenfalls in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden prozessualen Situation

und deren Weiterverfolgung gesehen werden. Dafür sind vorliegend keine Anhaltspunkte gegeben.

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

Hu

Abb. 1

