



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 102/02

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
8. September 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 395 34 127**

hat der 29 Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 8. September 2004 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin am Amtsgericht StVDir Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 31 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 03.04.2002 wird aufgehoben. Die Löschung der Marke Nr. 395 34 127 wird angeordnet.
2. Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, die Marke zu löschen.

**G r ü n d e**

**I.**

Gegen die für „Telekommunikationsdienstleistungen“ der Klasse 38 eingetragene Wortmarke 395 34 127

**METRO VISION**

ist Widerspruch eingelegt worden aus der älteren Wortmarke 395 16 389

**METRO**

die für ein umfangreiches Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen in nahezu sämtlichen Klassen, unter anderem für die Waren der Klasse 9 „elektrotechnische, elektronische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate und Instrumente für die Schwachstromtechnik, nämlich für die Nachrichten-, Hochfrequenz- und Regelungstechnik; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Datenverarbeitungsprogramme“ und die Dienstleistungen der Klasse 38 „Sammeln und Liefern von Nachrichten für die Presse, den Rundfunk und das Fernsehen“ und der Klasse 42 „Erstellen von EDV-Programmen, Vermietung von EDV-Anlagen“ eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch durch Beschluss vom 3. April 2002 zurückgewiesen. Dabei ist sie davon ausgegangen, dass die einander gegenüberstehenden Marken zur Kennzeichnung wirtschaftlich nahestehender Dienstleistungen bestimmt seien, so dass ein strenger Maßstab an den erforderlichen Abstand der Marken anzulegen sei. Dieser werde jedoch von der angegriffenen Marke eingehalten, so dass insgesamt keine Verwechslungsgefahr vorliege. Die Marken unterschieden sich ausreichend durch den in der jüngeren Marke vorhandenen Bestandteil „VISION“ in klanglicher, begrifflicher und schriftbildlicher Hinsicht. Der Gesamteindruck der jüngeren Marke werde auch nicht von dem Bestandteil „METRO“ geprägt. Die Bestandteile „METRO“ für „Untergrundbahn“ und „Vision“ – ein „in jemandes Vorstellung besonders in Bezug auf Zukünftiges entworfenes Bild“ – seien erkennbar aufeinander bezogen. Der Verkehr habe keine Veranlassung, aus der ungewöhnlichen Markenbezeichnung, unter der die „Vorstellung von einer Metro“ verstanden werden könne, einen Bestandteil herauszugreifen, zumal keiner für die beanspruchte Dienstleistung einen beschreibenden Charakter habe. Auch wenn „Metro“ als häufiger Markenbestandteil eine gewisse Kennzeichnungsschwäche aufweise, präge er das Gesamtzeichen jedenfalls mit.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie macht geltend, dass der Begriff „Vision“ in Bezug auf Telekommunikationsdienstleistungen rein beschreibender Natur sei, während der Wortbestandteil „METRO“ für die beanspruchten Dienstleistungen kennzeichnungskräftig sei. Es präge daher das jüngere Zeichen und sei damit selbständig kollisionsbegründend. Darüber hinaus besitze das Widerspruchszeichen eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Es gehe auf die Metro AG zurück, den drittgrößten Handelskonzern Europas und fünftgrößten auf der Welt. Neben der daraus resultierenden unmittelbaren Verwechslungsgefahr bestehe des weiteren zwischen den Vergleichszeichen eine mittelbare Verwechslungsgefahr, da die Verbraucher die jüngere Marke mit der Widerspruchsmarke gedanklich in Verbindung bringen könnten. Denn die Widersprechende besitze eine Vielzahl von Marken, die den Bestandteil „METRO“ mit weiteren Zusätzen enthielten.

Die Beschwerdeführerin und Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der Marke 395 34 127 METRO VISION anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin und Markeninhaberin hat sich zur Sache nicht geäußert und keinen Antrag gestellt. Auf die Terminladung hat sie mitgeteilt, nicht an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen.

## II.

1. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Zwischen der jüngeren Marke „Metro Vision“ und der Widerspruchsmarke liegt Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG vor, da für die angesprochenen Verkehrskreise die Gefahr besteht, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR Int. 1998, 56 ff - Sabèl/Puma; MarkenR 1999, 236 ff – Lloyd/Loints) und des Bundesgerichtshofs (vgl. zuletzt GRUR 2003, 332 - Abschlussstück) ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und der Identität oder Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f – Canon; BGH GRUR 1999, 731 – Canon II; MarkenR 2001, 311 ff – Dorf MÜNSTERLAND; GRUR 2001, 544, 545 = WRP 2002, 537 - BANK 24 ; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV). 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 Abnehmerkreis der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. BGH 1996, 198 – Springende Raubkatze; BGHZ 131, 122, 124 f - Innovadiclophont).

2. Da Benutzungsfragen hier nicht angesprochen worden sind, ist bezüglich der einander gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen von der Registerlage auszugehen. Danach besteht eine enge Ähnlichkeit zwischen den für die jüngere Marke beanspruchten „Telekommunikationsdienstleistungen“ und den mit der Widerspruchsmarke geschützten Waren der Klasse 9 „elektrotechnische, elektronische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate und Instrumente für die Schwachstromtechnik, nämlich für die Nachrichten-, Hochfrequenz- und Regelungstechnik; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Datenverarbeitungsprogramme“ Der Oberbegriff „Telekommunikationsdienst-

leistungen“ umfasst die gesamte elektronische Übertragung aller Arten von Informationen, insbesondere Daten für Texte, Sprache, Bilder zwischen Sender und Empfänger. Zu deren Durchführung werden entsprechende Programme und auch elektronische Geräte benötigt, für die die Ähnlichkeit mit deutlicher Annäherung zu Kommunikationsdienstleistungen in ständiger Rechtsprechung festgestellt worden ist (vgl Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 11. Aufl S 378 und 12. Aufl, 387, 393). Engste Ähnlichkeit besteht ferner zu den Dienstleistungen der Widersprechenden in Klasse 38, dem „Sammeln und Liefern von Nachrichten für den Rundfunk und das Fernsehen“.

3. Die Widerspruchsmarke „METRO“ ist jedenfalls für die vorliegend betroffenen Waren und Dienstleistungen schon von Haus aus kennzeichnungskräftig. „Metro“ ist weder dem inländischen Verkehr als Kürzel für „Metropolis, Metropolitan oder Großstadt“ geläufig, noch hat „Metro“ in diesen Bedeutungen oder als Bezeichnung von U-Bahnen in Großstädten, wie etwa Paris, Moskau, Lissabon oder Washington eine beschreibende Bedeutung für die elektronischen Geräte oder Telekommunikationsdienstleistungen.

Selbst bei Annahme normaler Kennzeichnungskraft besteht Verwechslungsgefahr.

a) Es liegt jedoch – wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat – zwischen den Vergleichsmarken keine unmittelbare Verwechslungsgefahr vor. Die Marken unterscheiden sich ausreichend durch den in der jüngeren Marke vorhandenen Bestandteil „VISION“ in klanglicher, begrifflicher und schriftbildlicher Hinsicht.

Des Weiteren ist die Markenstelle im angefochtenen Beschluss zu Recht davon ausgegangen, dass die jüngere Marke nicht vom Bestandteil „Metro“ geprägt wird. Den Gesamteindruck der angegriffenen Marke bestimmen beide Wortbestandteile gleichermaßen. Der Bestandteil „VISION“ tritt in dem Gesamtzeichen nicht in einer Weise zurück, dass er gegenüber dem Bestandteil „METRO“ vernachlässigt wird.

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Wortfolge „METRO VISION“ ohne analysierende Schritte in der von der Markenstelle angenommenen Bedeutung einer „U-Bahn-bezogenen Vision“ verstehen werden und die Marke deshalb als Gesamtbegriff ansehen, weil dies keinen Sinn ergibt in Bezug auf die beanspruchten Telekommunikationsdienstleistungen. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden hat „Vision“ aber auch keine die Dienstleistung „Telekommunikation“ unmittelbar oder mittelbar beschreibende Bedeutung. Eine Bedeutung „Bildkommunikation“, wie sie der von der Widersprechenden in Bezug genommenen Entscheidung „Media Vision“ zu Grunde gelegen hat, lässt sich nicht nachweisen. „METRO VISION“ stellt in Bezug auf die beanspruchten Telekommunikationsdienstleistungen einen Phantasiebegriff dar, in dem kein Bestandteil dominiert und bei dem die angesprochenen Verkehrskreise – trotz der getrennten Schreibweise von „Metro“ und „Vision“ – keine Veranlassung haben, einen Bestandteil wegzulassen, zumal die Marke entsprechend den bekannten Begriffen „Television“ oder „Supervision“ gebildet ist.

b) Allerdings besteht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Das in beiden Zeichen übereinstimmende Wort ist ein im Verkehr bekanntes Unternehmenskennzeichen, was für das Publikum den Schluss nahe legt, dass zwischen den Markeninhabern Beziehungen geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art bestehen. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die Marke wie im vorliegenden Fall zugleich Firmenkennzeichen ist und es sich wie hier unstreitig um ein verkehrsbekanntes Unternehmenskennzeichen handelt (stRspr BGH GRUR 1999, 317, 318 - MEDICE; GRUR 2000, 608, 610 - ARD 1; BGH Urt. v. 24. Januar 2002 - I ZR 156/99; BPatG Mitt 2011, 79 - Del Monte, vgl. auch den zwischen den Beteiligten ergangenen Beschluss vom 27. Februar 2002 – 29 W (pat) 136/99 ). Die Art der Zeichenbildung der jüngeren Marke und der Sinngehalt des Bestandteils „VISION“ im Sinne von zukunftsorientiert im weitesten Sinn geben dem Verkehr Veranlassung zu der unzutreffenden Annahme, dass es sich bei den mit „METRO VISION“ gekennzeichneten Telekommunikationsdienstleistungen um solche handelt, die von ei-

nem zukunftsorientierten Teilbereich des Konzerns der Widersprechenden erbracht werden.

3. Zu einer Auferlegung der Kosten des Verfahrens bestand kein Anlass (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Grabrucker

Baumgärtner

Dr. Mittenberg-Huber

CI