



BUNDESPATEENTGERICHT

27 W (pat) 165/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 35 924

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. Mai 2005 durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Widersprechende hat gegen die am 11. Mai 2000 angemeldete und am 23. Oktober 2000 eingetragene Wortmarke

T-3D

für „Computersoftware auf Datenträgern und im Internet“ Widerspruch eingelegt aus ihrer am 27. November 1997 angemeldeten und am 17. März 1998 eingetragenen Wortmarke

T-D1

eingetragen unter der Nr. 397 56 733 u.a. für „Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Telekommunikation; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen“.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Erstbeschluss vom 26. Juni 2002 den Widerspruch zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle mit Erinnerungsbeschluss vom 16. März 2004 den Erstbeschluss aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, da die jüngere Marke zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke angesichts der hohen Warenähnlichkeit den erforderlichen Abstand nicht einhalte. Zwar scheide eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aus, da die Abweichungen in den dem Bestandteil „T-“, jeweils nachfolgenden Buchstaben-Zahl-Kombinationen zum Auseinanderhalten der Zeichen ausreiche, zumal die Bedeutung „3D“ dem Verkehr als Kurzform von „dreidimensional“ genauso bekannt sei wie „D1“ als Kennung eines Mobilfunknetzes, so dass der Verkehr die Unterschiede im Schrift- und Lautbild schneller und besser erfasse; schließlich würden beide Marken auch nicht allein durch den Buchstaben „T“ geprägt, da er mit den nachfolgenden Bestandteilen infolge des Bindestrichs zu einer untrennbaren Einheit verbunden sei. Es liege aber eine assoziative Verwechslungsgefahr vor, da die Widersprechende bereits zum Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke auf dem einschlägigen Waren- und Dienstleistungsgebiet zahlreiche entsprechend der Widerspruchsmarke gebildete Marken besessen habe und die angegriffene Marke nach demselben Schema gebildet sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Nach Einschränkung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke auf „Computer-Software auf Datenträgern und im Internet, nämlich ein für Handel und Handwerk bestimmtes Darstellungsprogramm zur Kundenpräsentation dreidimensionaler Räume mit unterschiedlichen Bodenbelägen und Wandverkleidungen aus Holz“ ist sie der Ansicht, eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr bestehe nicht mehr, da die angegriffene Marke nur noch für ein für die Handelspartner der Markeninhaberin - im wesentlichen Holzfachhandel und holzverarbeitendes Handwerk - entwickeltes Darstellungsprogramm verwendet werde, das diese in die Lage versetze, ihren eigenen Kunden die Entscheidung für einen bestimmten Bodenbelag

bzw. Wandverkleidung durch Sichtbarmachung innerhalb dreidimensionalen Räumen zu erleichtern. Soweit die Widersprechende dies bestreite, sei dies im Rahmen des vorliegenden Registerverfahrens irrelevant. Auch eine assoziative Verwechslungsgefahr bestehe nicht. Den Verkehrskreisen, an welche sich die jetzt nur noch beanspruchten Fachwaren richteten, sei die Bildung der Marke aus „T“ = Terhürne und „3D“ = dreidimensional bekannt. Davon unterscheide sich die Markenserie der Widersprechenden, die sich an das breite Publikum richte. Darüber hinaus wiesen die Marken aus der Zeichenserie der Widersprechenden auf deren Geschäftsfelder (T-ISDN, T-Com, T-Aktie, T-Punkt) hin; die Bezeichnung „3D“ falle aus diesem Rahmen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

den angefochtenen Erinnerungsbeschluss aufzuheben.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie führt hierzu aus: Die Änderung des Warenverzeichnisses ändere nichts an der hohen Warenähnlichkeit, da auch die nunmehr beanspruchte Spezialware unter den Oberbegriff „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ falle. Im übrigen werde bestritten, dass sich die Beschwerdeführerin im wesentlichen an den Holzfachhandel richte. Es bestehe bereits eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, da die Vergleichszeichen in hohem Maße schriftbildlich ähnlich seien. Sie unterschieden sich lediglich in der Zahl und deren Stellung innerhalb der Marke; den Verbrauchern bleibe dieser Unterschied aber aufgrund der flüchtigen Wahrnehmung nicht erinnerlich. Darüber hinaus sei „T“ das wesentliche Identitätsmerkmal, da die Beschwerdegegnerin Inhaberin einer Markenfamilie sei, die denselben charakteristischen Aufbau wie die Vergleichsmarken aufweise. Auf jeden Fall sei aus den zutreffenden Gründen des angefochtenen Beschlusses

aber eine assoziative Verwechslungsgefahr gegeben, da nicht ausgeschlossen werden könne, dass die angesprochenen Verkehrskreise in der angegriffenen Marke ein Zeichen aus der Markenfamilie der Widersprechenden sehe; hierzu nimmt sie auf das von ihr vorgelegte Urteil des OLG Hamburg vom 19. August 2004 (3 U 29/04) Bezug, in dem die Verwendung der Internet-Domains „t-stiftung.de“ und „t-stiftung.com“ aufgrund des Serienzeichens „T“ der Widersprechenden untersagt worden ist. Dies gelte auch für ein eher fachspezifisches Publikum. Unzutreffend sei, dass die Widersprechende nicht über mit der angegriffenen Marke vergleichbare Marken verfüge; verwiesen sei etwa auf die Marken „T-4U“ und „T-O“.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, die Löschung der jüngeren Marke wegen der Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG angeordnet. Denn unter Berücksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr miteinander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 – Canon; MarkenR 1999, 236, 239 – Lloyd/Loints), wobei ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. – Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. – Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243), hält die jüngere Marke den erforderlichen Abstand zur älteren Marke nicht ein, weil der Verkehr sie jedenfalls gedanklich in Verbindung bringen kann (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG).

Entgegen der Ansicht der Markeninhaberin besteht auch nach der Einschränkung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke weiterhin eine hochgradige Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen. Denn auch die nunmehr allein noch beanspruchte Spezialware „Computersoftware auf Datenträgern und im Internet, nämlich ein für Handel und Handwerk bestimmtes Darstellungsprogramm zur Kundenpräsentation dreidimensionaler Räume mit unterschiedlichen Bodenbelägen und Wandverkleidungen aus Holz“ kann das Ergebnis der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ sein, da unter diesen Oberbegriff auch solche auf die speziellen Bedürfnisse einzelner Abnehmer abgestimmte Datenverarbeitungsprogramme fallen. Zwischen der hierauf abzielenden Dienstleistung und der hieraus hervorgehenden Ware besteht aber eine hochgradige Ähnlichkeit (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 64 f. Stichwort „Datenverarbeitungsprogramme“ m.w.N.).

Der Widerspruchsmarke ist jedenfalls für die hier der beanspruchten Waren der angegriffenen Marke gegenüberstehenden Dienstleistungen eine normale Kennzeichnungskraft zuzubilligen. Dabei kann dahinstehen, ob der Markenbestandteil „D1“ in der älteren Marke als schlichter Hinweis auf das entsprechende Mobilfunknetz eine beschreibende Bedeutung beizumessen ist; denn jedenfalls infolge des vorangestellten Buchstabens „T“, der nicht als allgemeine Abkürzung für „Telekommunikation“ gebräuchlich ist (vgl. OLG Hamburg, Urteil vom 19. August 2004, 3 U 29/04, S. 7 f.), ist auch einem – soweit für die vorgenannten Dienstleistungen hiervon überhaupt auszugehen ist - sprechenden Zeichen auf dem Gebiet der Telekommunikation normale Kennzeichnungskraft zuzubilligen (vgl. BPatGE 45, 253, 257 f. – T-control/T-Connect).

Der Senat teilt auch die Auffassung der Markenstelle, dass die gegenüberstehenden Zeichen zwar nicht unmittelbar verwechselbar sind, aber gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden können. Eine solche Form der Verwechs-

lungsgefahr liegt vor, wenn der Verkehr, obwohl er die Vergleichsmarken nicht unmittelbar miteinander verwechselt, dem vorhandenen übereinstimmenden Element in beiden Marken einen Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnimmt, weil die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb nachfolgende Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (vgl. BGH WRP 2002, 534, 536 – BIG; WRP 2002, 537, 541 – BANK 24; GRUR 1999, 587, 589 – Cefallone). Dies ist vorliegend der Fall, weil der Verkehr aufgrund der zahlreichen Marken, die ein vorangestelltes „T“ mit einem nachfolgenden, häufig beschreibenden Begriff enthalten und welche die Widersprechende innehat, daran gewöhnt ist, entsprechend gebildete Marken der Widersprechenden zuzuordnen (vgl. BPatGE a.a.O., S. 259 – T-control/T-Connect). Entgegen der Ansicht der Inhaber der angegriffenen Marke ist letztere auch nach demselben Markenbildungsschema wie die Serienzeichen der Widersprechenden aufgebaut. Denn wie diese verbindet auch das hier in Rede stehende jüngere Zeichen ein vorangestelltes „T“ mit einem die beanspruchte Ware inhaltlich beschreibenden nachfolgenden Begriff, da es sich bei der Ziffer-Buchstaben-Folge „3D“ um die übliche Abkürzung für „dreidimensional“ handelt (vgl. die Nachweise bei <http://www.acronymfinder.com> zum Stichwort „3D“), so dass dieser Bestandteil der angegriffenen Marke lediglich darauf hinweist, dass die unter ihr vertriebene Software eine dreidimensionale Wiedergabe insbesondere von Bildern und Zeichnungen ermöglicht. Einen ähnlichen technischen Hinweis enthalten auch die Serienzeichen der Widersprechenden, die jeweils nach dem Stammzeichen „T“ ein die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Zusatz wie „Online“, „ISDN“ oder „D1“ enthalten. Begegnet der Verkehr daher unter der angegriffenen Bezeichnung „T-3D“ einer Software, wird es für ihn wegen der allseits bekannten Zeichenserie der Widersprechenden nahe liegen, sie letzterer gedanklich zuzuordnen. Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass es sich bei dieser Software um ein branchenspezifisches Datenverarbeitungsprogramm handelt; denn aufgrund der auch dem Fachverkehr bekannten Betätigung der Widersprechenden auf vielfältigen Geschäftsgebieten nicht nur der Telekommunikation,

sondern auch der Datenverarbeitungsprogramme ist es nicht ausgeschlossen, dass er zunächst „auf den ersten Blick“ – was zur Begründung einer rechtserheblichen Verwechslungsgefahr ausreicht – die angegriffene Marke irrtümlich der Widersprechenden zuordnet.

Da somit nicht mit der erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass der Verkehr die angegriffene Marke mit der Widerspruchsmarke gedanklich in Verbindung bringt, hat die Markenstelle zu Recht die Löschung der jüngeren Marke angeordnet. Der hiergegen gerichteten Beschwerde der Markeninhaberin war somit der Erfolg zu versagen.

Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Dr. van Raden

Prietzl-Funk

Schwarz

Na