



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 151/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 14 616**

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 7. Februar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

#### **T-D1 Smart**

wurde am 28. Juni 2001 eingetragen für die Waren und Dienstleistungen

„elektrische und elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild und/oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger, Chipkarten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Werbung; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Geräten und Einrichtungen für die Telekommunikation; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation“.

Dagegen wurde uneingeschränkt Widerspruch erhoben aus der älteren Wortmarke 398 16 236

**SMARTSTART,**

die eingetragen ist für die Dienstleistungen

„Marketing, Marktforschung, Unternehmensberatung, Werbung, Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; Vermittlung von Verträgen über Anschaffung und Veräußerung von Waren; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung und von technischen Gutachten“,

aus der älteren Wortmarke 398 16 237

**SMARTMOVE,**

die eingetragen ist für die Waren und Dienstleistungen

„Geräte zur Übertragung von Daten, Sprache und sonstigen Informationen; Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen; Abschleppen von Kraftfahrzeugen, Beförderung von Personen und Gütern mit Fahrzeugen aller Art, Veranstaltung und Vermittlung von Reisen, Vermittlung von Verkehrsleistungen, Vermietung von Kraftfahrzeugen; Dienstleistungen eines Ingenieurs, Erstellen von technischen Gutachten, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Zimmerreservierung, Beherbergung und Verpflegung von Gästen“

und aus der älteren Wortmarke 300 67 765

### **SMART WEBMOVE,**

die eingetragen ist für die Waren

„Maschinen für die Herstellung und Reparatur von Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Land, in der Luft oder auf dem Wasser; Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeit; Reparaturservices mittels elektronischer Kommunikation (E-Repair); Telekommunikation; Transportwesen, Veranstaltung von Reisen; Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Verpflegung, Beherbergung von Gästen, ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche mit Beschluss vom 29. April 2004 zurückgewiesen, da zwischen den Vergleichszeichen keine Verwechslungsgefahr bestehe. Zur Begründung wird ausgeführt, dass die sich gegenüberstehenden Marken teilweise zur Kennzeichnung identischer Dienstleistungen bestimmt seien, weshalb angesichts der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ein erhöhter Abstand erforderlich sei. Die angegriffene Marke halte auch dann, wenn ein strenger Maßstab angelegt werde, den erforderlichen Abstand zu allen drei Widerspruchsmarken ein. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Marken durch den in der jüngeren Marke enthaltenen Bestandteil „T-D 1“ in schriftbildlicher und in klanglicher Hinsicht deutlich. Der Bestandteil „SMART“ präge die angegriffene Marke nicht, zumal er aufgrund seiner häufigen Verwendung und seiner beschreibenden An-

klänge eine gewisse Kennzeichnungsschwäche aufweise, so dass die übrigen Bestandteile verstärkt zur Unterscheidungshilfe herangezogen würden. Er habe in keinem der Vergleichszeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Auffassung, dass zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken sowohl unmittelbare als auch mittelbare Verwechslungsgefahr bestehe. Die jüngere Marke werde durch ihren Bestandteil „SMART“ geprägt, da der Buchstabe „T“ Unternehmenshinweis sei und die Bezeichnung „D 1“ lediglich eine beschreibende Bezeichnung für eines der beiden im D-Netz empfangbaren Mobilfunknetze. Der gesamte Bestandteil „T-D 1“ sei zudem ein Serienstammbestandteil, da die Tarife der Markeninhaberin mit ihm und weiteren Zusätzen bezeichnet würden. Der prägende Bestandteil „SMART“ sei jedoch mit den Widerspruchsmarken verwechselbar. Es sei anerkannter Erfahrungssatz, dass der Verkehr bei mehrsilbigen Worten die erste Silbe mehr beachte, die deshalb prägend sei. Darüber hinaus bestehe die Gefahr, dass die Vergleichszeichen gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Die Widersprechende sei Herstellerin der Automobile „Smart“, die im Verkehr einen Bekanntheitsgrad von über 90% hätten. Hierzu legt sie ein Gutachten der GfK Marktforschung aus dem November 2003 vor. Die Fahrzeuge seien zu einem großen Teil mit Telekommunikationsausstattungen versehen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. April 2004 aufzuheben und das Patentamt anzuweisen, die Marke 301 14 616 zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, dass das angegriffene Zeichen nicht durch seinen Bestandteil „SMART“ geprägt werde. „D 1“ sei kein Unternehmenskennzeichen, sondern bezeichne das von ihr betriebene Mobilfunknetz und werde daher von den angesprochenen Verkehrskreisen als Produktbezeichnung erkannt. Das Unternehmenskennzeichen der Markeninhaberin laute „T-Mobile“, nicht „T-D1“, ihre Tarife würden ebenfalls nicht mit „T-D1“ bezeichnet. Im Übrigen betreibe sie nicht allein das D1-Netz. Zudem komme es auf die Umstände des Einzelfalls an, ob eine Herstellerangabe unberücksichtigt bleibe oder nicht. Dies sei hier angesichts der Kennzeichnungsschwäche von „SMART“ nicht der Fall. Innerhalb der Widerspruchsmarken habe dieser Bestandteil auch keine selbstständig kennzeichnende Stellung, ihm werde lediglich ein rein adjektivischer Charakter beigemessen. Auf die im Übrigen bestrittene Bekanntheit der von der Widersprechenden hergestellten Automobile könne sie sich nicht berufen. Es sei auch wegen der Häufigkeit, mit der der Begriff „smart“ in der Werbung verwendet werde, fern liegend, dass der Verkehr ihn in dem Dienstleistungsbereich, für den die angegriffene Marke angemeldet sei, mit den unter dieser Bezeichnung angebotenen Automobilen assoziiere.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Die Markenstelle hat die Widersprüche zu Recht zurückgewiesen, da zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken keine Verwechslungsgefahr besteht (§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung 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 (st. Rspr.; EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; GRUR Int. 1998, 875, 876 f. – Canon; BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 12 - coccodrillo; GRUR 2006, 859 ff. - Rn. 16 - Malteserkreuz).

1. Benutzungsfragen sind nicht angesprochen, so dass für die Frage der Ähnlichkeit der im Beschwerdeverfahren zu beurteilenden Waren und Dienstleistungen von der Registerlage auszugehen ist. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind die Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Zu den maßgeblichen Kriterien gehören insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit liegt dann vor, wenn das Publikum aufgrund der Branchenübung im maßgeblichen Waren- und Dienstleistungssektor annimmt, dass die Waren oder Dienstleistungen aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 23 - Canon; BGH GRUR 2006, 941 ff. - Rn. 13 - TOSCA BLU; GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS; GRUR 1999, 731, 732 - Canon II; GRUR 1999, 586, 587 - White Lion).

Die von der jüngeren Marke beanspruchten Waren „elektrische und elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeich-

nung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild und/oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger, Chipkarten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ sind mit den Waren „Geräte zur Übertragung von Daten, Sprache und sonstigen Informationen“ der Widerspruchsmarke 398 16 237 „SMARTMOVE“ und den Waren „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ der Widerspruchsmarke 300 67 765 „SMART WEBMOVE“ identisch bzw. liegen mit diesen im engsten Ähnlichkeitsbereich.

Die Dienstleistungen „Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Geräten und Einrichtungen für die Telekommunikation; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“ der jüngeren Marke sind identisch bzw. eng ähnlich mit den von der Widerspruchsmarke 300 67 765 „SMART WEBMOVE“ beanspruchten Dienstleistungen „Telekommunikation; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“.

Die Dienstleistungen „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ sind im Verzeichnis der angegriffenen Marke und in den Verzeichnissen aller drei Widerspruchsmarken identisch enthalten.

2. Soweit die Widersprechende im Hinblick auf die von ihr behauptete Verkehrsbekanntheit der Bezeichnung „Smart“ für Automobile eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken geltend macht, kann dem nicht gefolgt werden. Die Berufung auf das im Beschwerdeverfahren vorgelegte Gutachten der GfK Marktforschung vom November 2003 ist unbehelflich. Denn dieses Gutachten bezieht sich auf eine Umfrage aus dem Zeitraum vom 14. bis 28. November 2003 und enthält keine Feststellungen zur Bekanntheit im relevanten Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 5. März 2003 (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG 7. Aufl. 2006, § 9, Rdnr. 35). Darüber hinaus verbinden die befragten Verkehrskreise „Smart“ nur mit Autos, überwiegend mit einem Kleinwagen. Eine erhöhte Kenn-



zeichnungskraft kann zwar eine gewisse Ausstrahlungswirkung entfalten, diese bezieht sich jedoch nur auf eng verwandte Waren und Dienstleistungen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 196), zu denen die im vorliegenden Verfahren relevanten nicht zählen.

Ob die Widerspruchsmarken für diese Waren und Dienstleistungen uneingeschränkt als Herkunftshinweis geeignet sind und daher über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügen, begegnet jedenfalls im ITK-Bereich wegen deren Bedeutungen „intelligenter Start“, „intelligente Bewegung“ und „intelligente Bewegung im Netz“ gewissen Bedenken. Dies kann jedoch letztlich offen bleiben. Denn auch bei unterstellter hoher Kennzeichnungskraft hält die angegriffene Marke den gebotenen deutlichen Abstand zu den Widerspruchsmarken ein.

3. Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Um die Markenähnlichkeit zu bejahen, reicht in der Regel bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche aus (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH GRUR 2006, 60 ff. - coccodrillo). Maßgeblich für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist grundsätzlich der Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen (BGH a. a. O. - Malteserkreuz, Rn. 17), weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke normalerweise als Ganzes wahrnimmt und nicht auf verschiedene Einzelheiten achtet.
- 3.1. Danach besteht weder in schriftbildlicher noch in klanglicher noch in begrifflicher Hinsicht eine Ähnlichkeit der Vergleichszeichen.

Die angegriffene Marke verfügt einerseits mit dem am Zeichenanfang stehenden Bestandteil „T-D1“ über ein Element, das in den Widerspruchsmarken keine Entsprechung hat. Andererseits fehlen in der jüngeren Marke die in den Widerspruchsmarken enthaltenen Bestandteile „-START“, „-MOVE“ und „WEBMOVE“. Des Weiteren ist der Begriff „SMART“ in den Widerspruchszeichen vorangestellt, in der jüngeren Marke steht er dagegen am Zeichenende. Diese Unterschiede werden sowohl akustisch als auch visuell eindeutig wahrgenommen.

Auch in begrifflicher Hinsicht liegt keine Ähnlichkeit vor. Zwar enthalten alle Zeichen den Begriff „SMART“, aber aufgrund der jeweiligen weiteren unterschiedlichen Bestandteile fehlt es an jeglicher inhaltlich-gedanklicher Gemeinsamkeit der Vergleichsmarken.

- 3.2. Die jüngere Marke wird nicht durch „Smart“ geprägt. Denn eine solche Prägung setzt voraus, dass die übrigen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck nicht mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2004, 598, 599 - Feigling; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Dies ist bei „T-D1 Smart“ nicht der Fall. Insbesondere fällt der Bestandteil „T-“ nicht als Herstellerhinweis oder Serienbestandteil weg. Zum Einen legt bereits die Art der Zeichenbildung, nämlich die Verklammerung der Zeichenbestandteile „T“ und „D1“ durch den Bindestrich die Zusammengehörigkeit dieser Bestandteile nahe. Zum Anderen ist bei den hier angesprochenen Branchen keine Neigung zur generellen Verkürzung von Marken festzustellen, die aus Unternehmens- und Produktkennzeichen zusammengesetzt sind. Schließlich ist auf dem ITK-Sektor die Herstellerangabe für die Verkehrskreise ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal (vgl. BPatG GRUR 2003, 64 ff. - T-Flexitel/FLEXITEL).

Darüber hinaus sind die Widerspruchsmarken „SMARTSTART“ und „SMARTMOVE“ eingliedrige Markenworte, bei denen sich die Frage der Prägung nicht stellt (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 9 Rn. 218 m. w. N.). Auch die Widerspruchsmarke „SMART WEBMOVE“ wird nicht durch ihren

Bestandteil „SMART“ geprägt. Vielmehr stellt die Wortkombination mit der ohne Weiteres erkennbaren Bedeutung „intelligente Bewegung im Netz“ einen einheitlichen Gesamtbegriff dar, so dass die beteiligten Verkehrskreise keinen Anlass haben, sich allein am Begriff „SMART“ zu orientieren und den Bestandteil „WEBMOVE“ zu vernachlässigen.

- 3.3. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt von Serienzeichen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2002, 542 ff. - BIG) ist ebenfalls nicht zu befürchten. Sie kann nur dann angenommen werden, wenn die einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen nicht unmittelbar verwechselbar sind, jedoch in einem Bestandteil derart übereinstimmen, dass der Verkehr ihn als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und ihn deshalb veranlasst, nachfolgende Bezeichnungen, die einen identischen oder wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Markeninhaber zuzuordnen (vgl. BGH GRUR 2000, 886 - Bayer/ BeiChem). Daran fehlt es hier aufgrund der deutlich unterschiedlichen Markenbildungen. Unabhängig davon, dass in den Widerspruchsmarken „SMARTSTART“ und „SMARTMOVE“ der Bestandteil „SMART“ nicht ohne Weiteres erkennbar in der Art eines eigenen Wortstamms hervortritt, ist er bei allen Widerspruchsmarken jeweils vorangestellt, während er bei der jüngeren Marke dem Bestandteil „T-D1“ nachgeordnet ist. Aufgrund dieses Unterschieds ist nicht davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise annehmen könnten, die angegriffene Marke sei ein Bestandteil einer Zeichenserie der Widersprechenden. Dies umso weniger, als sie keine gesamtbegriffliche Bedeutung hat und sich auch insofern nicht in eine Zeichenserie der Widersprechenden einpasst.
- 3.4. Verwechslungsgefahr besteht auch nicht nach den im Urteil „THOMSON LIFE“ des Europäischen Gerichtshofs (EuGH GRUR 2005, 1042 ff.) genannten Grundsätzen. Danach besteht Verwechslungsgefahr, wenn eine ältere Marke in einer jüngeren zusammengesetzten Marke benutzt wird, in

der sie zwar nicht den dominierenden Bestandteil bildet, sie nicht prägt, aber in der jüngeren Marke ihre selbstständig kennzeichnende Stellung behält (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 30, 31 - THOMSON LIFE; s. auch BGH GRUR 2006, 859 ff., Rn. 18 - Malteserkreuz). In der jüngeren Marke „T-D1 Smart“ sind die Widerspruchsmarken „SMARTSTART“ und „SMARTMOVE“ schon nicht vollständig übernommen, so dass keine Aneinanderreihung dieser Marken mit einem Unternehmenskennzeichen oder einer bekannten Marke des Inhabers der jüngeren Marke vorliegt. In diesen Widerspruchsmarken hat der Bestandteil „SMART“ darüber hinaus auch keine eigenständig kennzeichnende Stellung, so dass dieses Element eine solche Stellung auch nicht in der angegriffenen Marke behalten kann. Denn die Widerspruchsmarken sind jeweils Gesamtbegriffe, in denen „SMART“ nur einen Teil einer einheitlichen Kennzeichnung bildet. Dies gilt auch für die Widerspruchsmarke „SMART WEBMOVE“ (s. o. 3.3.)

4. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG einer der Verfahrensbeteiligten aus Gründen der Billigkeit die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

gez.

Unterschriften