



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 129/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 16 862

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Juli 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Kätker und Knoll

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. September 2007 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 399 22 572 hinsichtlich der Dienstleistungen „Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten; Design von Homepages und Webseiten; Dienstleistungen eines Grafikdesigners; Dienstleistungen eines Grafikers; Dienstleistungen eines Innenarchitekten; Erstellen von Webseiten; Konzeptionierung von Webseiten; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten“ zurückgewiesen worden ist. Wegen dieses Widerspruchs wird insoweit die Löschung der angegriffenen Marke 304 16 862 angeordnet.

Gründe

I.

Die am 23. März 2004 angemeldete Wortmarke

METAX

ist am 2. Juni 2004 unter der Nummer 304 16 862 für zahlreiche Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 41 und 42, u. a. für die im Tenor genannten Dienstleistungen in das Markenregister eingetragen worden.

Nach Veröffentlichung der Eintragung am 2. Juli 2004 hat hiergegen die Widersprechende mit dem am 30. September 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Telefax Widerspruch eingelegt aus der am 20. April 1999 angemeldeten und am 14. April 2000 eingetragenen Wortmarke 399 22 572

Meta,

die Schutz für folgende Dienstleistungen der Klasse 42 genießt:

Dienstleistung eines Designers und Innenarchitekten, nämlich Entwicklung von Erscheinungsbildern (Corporate Design) für Dritte, Informationsdesign für Dritte, insbesondere für den öffentlichen Nahverkehr, Entwicklung von Orientierungssystemen, Katalog- und Firmendrucksachen, Gestaltung von Zeitschriften, Ausstellungen, Drucksachen, Geschäftsberichten, Broschüren, Entwicklung von Design-Konzepten, Informationsträgern, wie Filmen, Videos und Computerprogrammen, Schildern, Beschilderungssystemen; Entwicklung von internen und externen Kommunikationssystemen für Unternehmen des privaten und öffentlichen Rechts, strategische Klärungsprozesse und damit verbundene Beratungsleistungen sowie Implementierung von Designleistungen in allen zur Verfügung stehenden Medienformen.

Die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in einem Beschluss durch einen Beamten des höheren Dienstes den Widerspruch zurückgewiesen. Die Dienstleistungen der Vergleichsmarken seien teilweise identisch, teilweise hochgradig ähnlich. Teilweise sei eine Ähnlichkeit nicht gegeben,

soweit es um die Dienstleistungen der angegriffenen Marke aus der Klasse 36 ginge. Eine genauere Untersuchung der Überschneidungen der Vergleichsdienstleistungen könne unterbleiben, weil eine Verwechslungsgefahr mangels markenrechtlich relevanter Ähnlichkeit der Vergleichszeichen ausscheide. An den Markenabstand seien mittlere bis strenge Anforderungen zu stellen. Diesen Anforderungen werde die angegriffene Marke gerecht. Klanglich unterschieden sich die Vergleichsmarken aufgrund des klangstarken, allein in der jüngeren Marke vorhandenen Buchstabens „x“, da die jüngere Marke dadurch eine deutliche klangliche Verhärtung und damit eine phonetische Gewichtsverschiebung zum Wortende hin erfahre. Der Schlussbuchstabe „x“ verändere in schriftbildlicher Hinsicht die Wortlänge und das Erscheinungsbild der jüngeren Marke deutlich, so dass auch insoweit keine Verwechslungsgefahr bestehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Der Beurteilung der Markenstelle zur Verwechslungsgefahr könne nicht gefolgt werden. Die Widersprechende agiere seit über 10 Jahren in der Spitzengruppe der europäischen Branding-Agenturen. Sie sei insbesondere in den Bereichen Corporate Identity, Brand Strategy, Corporate Branding und Corporate Sound, sowie Naming präsent. Die gegenüberstehenden Dienstleistungen seien ähnlich und teilweise sogar identisch. Die Vergleichszeichen seien derart ähnlich, dass eine Verwechslungsgefahr gegeben sei. Die Widerspruchsmarke sei vollständig in der jüngeren Marke enthalten, wobei die Marken in den stärker beachteten Wortanfängen übereinstimmten. Die Unterschiede seien von untergeordneter Bedeutung. Die Vergleichszeichen stimmten in der Silbenzahl und der Vokalfolge überein, wobei die Betonung jeweils auf der ersten Silbe liege. Auch schriftbildlich bestehe Verwechslungsgefahr, zumal der Verkehr die Vergleichszeichen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnehme, so dass die übereinstimmenden Merkmale im undeutlichen Erinnerungseindruck stärker ins Gewicht fielen. Verwechslungsgefahr sei auch bei Berücksichtigung des Bedeutungs- und Sinngehalts der Markenwörter gegeben, was näher ausgeführt wird. Die Vergleichszeichen könnten schließlich auch gedanklich

miteinander in Verbindung gebracht werden. Angesichts dieser Faktoren sei die angegriffene Marke zumindest teilweise zu löschen.

Die Widersprechende beantragt unter Berücksichtigung der im Beschwerdeverfahren erklärten Beschränkung des Widerspruchs sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und die angegriffene Marke im Umfang folgender Dienstleistungen zu löschen: „Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten; Design von Homepages und Webseiten; Dienstleistungen eines Grafikdesigners; Dienstleistungen eines Grafikers; Dienstleistungen eines Innenarchitekten; Erstellen von Webseiten; Konzeptionierung von Webseiten; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten“.

Die Markeninhaberin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin hält die Entscheidung der Markenstelle für zutreffend. Zwischen den Vergleichsmarken sei keine Verwechslungsgefahr gegeben. Bei der Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit sei die Markenstelle zutreffend zu dem Schluss gelangt, dass eine solche nicht gegeben sei. Im Übrigen seien die Vergleichszeichen nicht ähnlich. Durch den allein in der jüngeren Marke vorhandenen Buchstaben „x“ sei sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht ein ausreichender Abstand zwischen den Vergleichsmarken gegeben. Auch in begrifflicher Hinsicht wiesen die Vergleichszeichen keine Ähnlichkeit auf, zumal es sich bei der angegriffenen Marke um ein Fantasiewort handele.

Den ursprünglichen, gegen alle Dienstleistungen der angegriffenen Marke gerichteten Widerspruch hat die Widersprechende nach einem entsprechenden Hinweis des Senats auf die im Entscheidungstenor aufgeführten Dienstleistungen beschränkt und im Übrigen zurückgenommen. Beide Beteiligte haben ihre Termins-

anträge zurückgenommen, soweit sie überhaupt gestellt waren, worauf der angesetzte Termin zur mündlichen Verhandlung aufgehoben worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 MarkenG. Sie hat in dem zuletzt begehrten Umfang auch in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Vergleichsmarken insoweit Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rechtspr., vgl. u. a. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) „Sabèl/Puma“; GRUR 2005, 1042 (Nr. 27) „THOMSON LIFE“; BGH GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 16) „Malteserkreuz“; GRUR 2008, 905 (Nr. 12) - Pantohexal). Es ist grundsätzlich auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre kennzeichnungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH Mitt. 2006, 512 - LIFE/THOMSON und jüngst GRUR

2008, 343 - BAINBRIDGE/Bridge, Nr. 33 m. w. N.). Dies sind vorliegend teilweise die allgemeinen Verkehrskreise, überwiegend jedoch Fachverkehrskreise aus dem Bereich Werbung und Marketing.

Da Benutzungsfragen im vorliegenden Verfahren keine Rolle spielen, ist von der Registerlage auszugehen. Demzufolge sind beim Dienstleistungsvergleich auf Seiten der Widerspruchsmarke sämtliche für die Marke geschützten Dienstleistungen zu berücksichtigen.

Eine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe - so enge Berührungspunkte aufweisen, dass der Verkehr der Meinung sein könnte, sie stammten aus denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie - was zu unterstellen ist - mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 90 i. V. m. 49; HK-MarkenR, 2. Aufl., § 9 Rdn. 51 ff., jeweils mit zahlreichen Nachweisen).

Nach diesen Grundsätzen besteht nach der Erkenntnis des Senats teilweise Identität und im Übrigen eine hochgradige Ähnlichkeit zwischen sämtlichen noch angegriffenen Dienstleistungen der jüngeren Marke und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Die Dienstleistungen eines Innenarchitekten sind in beiden Verzeichnissen identisch enthalten, wobei auch der einschränkende Zusatz im Verzeichnis der Widerspruchsmarke nicht aus der Identität herausführt, weil dieser engere Dienstleistungsbereich von dem insoweit uneingeschränkten Dienstleistungsbegriff im Verzeichnis der jüngeren Marke umfasst wird. Entsprechendes gilt für die Dienstleistungen eines Designers im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke.

marke, die sich mit den „Dienstleistungen eines Grafikdesigners und eines Grafikers“, für den die jüngere Marke Schutz beansprucht, teilweise decken, so dass auch insoweit Identität zu bejahen ist. Auch die verbliebenen Dienstleistungen der jüngeren Marke, nämlich „Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten; Design von Homepages und Webseiten; Erstellen von Webseiten; Konzeptionierung von Webseiten; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten“ werden häufig von Grafikern und (Web)Designern erbracht, so dass auch hier Identität oder zumindest hochgradige Ähnlichkeit mit den „Dienstleistungen eines Designers“ und der „Implementierung von Designleistungen in allen zur Verfügung stehenden Medienformen“ der Widerspruchsmarke besteht.

Der Widerspruchsmarke kommt normale Kennzeichnungskraft zu. Aus dem Sachvortrag der Widersprechenden, dass sie seit über 10 Jahren in der Spitzengruppe der europäischen Branding-Agenturen agiert, kann nicht auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geschlossen werden. Solches wird von der Widersprechenden selbst nicht behauptet, zumal sie zur Benutzung der Widerspruchsmarke keine näheren Ausführungen macht. Im Übrigen kann diese Frage auch als nicht entscheidungserheblich dahinstehen, da selbst bei normaler Kennzeichnungskraft eine Verwechslungsgefahr zu bejahen ist, soweit die Dienstleistungen der jüngeren Marke noch angegriffen sind. Aus dem Umstand, dass es sich bei dem Wort „Meta“ um ein aus der altgriechischen Sprache kommendes Wortbildungselement bzw. Präfix mit der Bedeutung „zwischen, inmitten, nach, nachher, später“ handelt, folgt auch keine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, weil insoweit zu den für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen kein naheliegender beschreibender Zusammenhang hergestellt werden kann.

Ausgehend von der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der Vergleichsdienstleistungen und einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke haben die Vergleichsmarken zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr einen deutlichen Abstand zu wahren, der in klanglicher Hinsicht nicht mehr eingehalten

ist. Die Vergleichsbezeichnungen stimmen bei gleicher Silbenzahl, gleichem Sprechrhythmus und gleicher Vokalfolge in der Lautfolge „Meta“ überein, wobei die Widerspruchsmarke vollständig in der angegriffenen Marke enthalten ist. Die Vergleichsbezeichnungen sind zwar mit vier bzw. fünf Buchstaben bzw. Lauten und zwei Sprechsilben relativ kurz. Außerdem weist allein die angegriffene Marke mit dem Schlusslaut „X“, der ähnlich wie „ks“ ausgesprochen wird, einen klangstarken und auffälligen Laut auf, wodurch ein gewisser Abstand zwischen den Vergleichsbezeichnungen hergestellt wird. Auf der anderen Seite stimmen die Vergleichszeichen in den regelmäßig stärker beachteten Wortanfängen „Meta“ vollständig überein. Berücksichtigt man in diesem Zusammenhang noch den allgemein anerkannten Erfahrungssatz, dass der Verkehr die Vergleichszeichen regelmäßig nicht nebeneinander wahrnimmt, sondern seine Auffassung nur aufgrund einer meist undeutlichen Erinnerung an eine der Marken gewinnt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 179 mit zahlreichen Nachweisen), ist nach Erkenntnis des Senats vorliegend trotz der Kürze der Vergleichsbezeichnungen und trotz des allein in der jüngeren Marke vorhandenen klangstarken Schlusslauts „X“ ein ausreichender Markenabstand im Bereich der identischen und hochgradig ähnlichen Dienstleistungen nicht mehr gewahrt, so dass eine Verwechslungsgefahr zu bejahen ist. Dem Umstand, dass es sich bei dem Wort „Meta“ um ein aus der altgriechischen Sprache kommendes Wortbildungselement bzw. Präfix handelt, kommt keine entscheidungserhebliche Bedeutung dahingehend zu, dass diese Übereinstimmung zwischen den Vergleichsmarken insoweit etwa weniger ins Gewicht fällt, da - wie bereits zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgeführt - dem Wortelement „Meta“ in Bezug auf die hier maßgeblichen Vergleichsdienstleistungen nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise kein naheliegender beschreibender Sinngehalt zukommt.

Abschließend sei noch angemerkt, dass die Verwechslungsgefahr bei einer weniger stark ausgeprägten Ähnlichkeit der Vergleichsdienstleistungen - dies betrifft insbesondere die nicht mehr streitgegenständlichen Dienstleistungen der angegriffenen Marke, gegen welche die Widersprechende auf den Ladungszusatz des Gerichts hin ihren Widerspruch zurückgenommen hat - zu verneinen wäre.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Bender

Kätker

Knoll

Cl