



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 34/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 040 007.2

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin am Landgericht Werner am 16. Dezember 2010

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Januar 2010 aufgehoben.
2. Auf den Widerspruch aus der Marke Nr. 397 60 353 ist die Marke Nr. 30 2008 040 007.2 zu löschen.

Gründe

I.

Die Widersprechende hat gegen die am 19. September 2008 veröffentlichte Eintragung der am 20. Juni 2008 für die Waren und Dienstleistungen

„Datenträger; Werbung in elektronischen und gedruckten Telekommunikationsverzeichnissen und auf sonstigen Werbe- und Datenträgern, insbesondere auf Plakaten; Marketing, insbesondere Dialog- und Direktmarketing; Sammeln von Informationen in Computerdatenbanken; Telekommunikationsdienstleistungen (so weit in Klasse 38 enthalten), insbesondere Bereitstellung des Zugriffs auf Daten, Informationen, Nachrichten über verschiedene Netze und Medien, insbesondere Audiotext, Fax-On-Demand, In-

ternet; Übermitteln von Informationen in Computernetzwerken; Veröffentlichung und Herausgabe von elektronischen und gedruckten Telekommunikationsverzeichnissen"

angemeldeten Wortmarke Nr. 30 2008 040 007

Telegate-Media

am 1. September 2008 Widerspruch erhoben aus ihrer am 12. Dezember 1997 angemeldeten, seit 6. Mai 1998 eingetragenen und mit 1. Januar 2008 verlängerten, für die Waren und Dienstleistungen

„Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckerzeugnisse, insbesondere gedruckte Verzeichnisse im Bereich Telekommunikation; Werbung, insbesondere Telemarketing; Telekommunikation; Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Betreiben von operatorgestützten Auskunft- und Informationsdiensten, einschließlich der nationalen und Internationalen Nummern- und/oder Adressauskunft, der Weitervermittlung, des Betriebens von ausgelagerten Telefonzentralen, professionellen Weitervermittlung von Mitteilungen; Zusatzdienste, nämlich Herausgabe von elektronischen Informationen (Gelbe Seiten), Serviceleistungen eines Providers (Diensteanbieters), nämlich organisatorische, technische Beratung auf dem Gebiet der Telekommunikation, Herausgabe von Telefonkarten, Telemarketing, Vermietung und Verpachtung von Telekommunikationseinrichtungen; Unterhaltung; Informationsdienste aller Art, insbesondere über Kultur und Unterhaltung, über Kino-, Konzert- und Theaterprogramm und über Gastronomiebetriebe; Herausgabe von elektronisch wiedergebbaren Informationen, die über Telekommunikations- und Datennetze abrufbar

sind; Dienstleistungen eines Internet-Providers; Bereitstellung / Zurverfügungstellung / Vermietung von Zugangsmöglichkeiten und/oder Zugriffszeiten zu digitalen Netzen; Beratung bei der Erstellung von Netzwerkseiten"

registrierten Wortmarke 397 60 353

Telegate

Die Markenstelle für die Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch im angefochtenen Beschluss vom 12. Januar 2010 mit der Begründung zurückgewiesen, die angegriffene Marke halte den gebotenen weiten Abstand von der Widerspruchsmarke selbst bei identischen Dienstleistungen und mangelnder Sorgfalt der angesprochenen Verbraucher ein.

„Telegate-Media“ und „Telegate“ unterschieden sich in der Wortlänge auffällig; es liege jeweils eine andere Silbenzahl, eine andere Vokalfolge sowie ein anderer Sprech- und Betonungsrhythmus vor. Es bestehe kein Anlass, den weiteren Begriffsbestandteil „Media“ des angegriffenen Zeichens zu vernachlässigen. „Telegate-Media“ habe in seiner Gesamtheit den Sinn „Tor, Zugang bzw. Portal zu einem Telekommunikationsmedium“. Damit seien beide Bestandteile gleichermaßen prägend für die Gesamtmarke. Die Widerspruchsmarke weise dagegen nur auf ein Telekommunikationstor hin. Der Sinngehalt des Bestandteils „Media“ der angegriffenen Marke, der der Widerspruchsmarke fehle, diene zusätzlich dazu, die Marken besser auseinander halten zu können sowie Hör- und Merkfehler zu vermeiden. Eine schriftbildliche Ähnlichkeit sei ebenfalls aufgrund deutlicher Unterschiede ausgeschlossen.

Für andere Arten von Verwechslungsgefahren sei nichts dargetan oder ersichtlich. Die angesprochenen Verbraucher würden nicht davon ausgehen, dass es sich bei der jüngeren Marke um ein weiteres Produkt der Widersprechenden handle. Da die Bezeichnung „Telegate“ eher kennzeichnungsschwach sei, werde „Telegate-Media“ nicht zwingend damit in Verbindung gebracht.

Dieser Beschluss wurde der Widersprechenden am 15. Januar 2010 zugestellt.

Dagegen hat sie am 21. Januar 2010 Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffassung, der Inhaber des angegriffenen Zeichens habe ihrer bekannten Marke den Zusatz „Media“ angehängt und seine Marke für identische Waren und Dienstleistungen angemeldet. Die Verwechslungsgefahr sei offensichtlich. „Telegate-Media“ enthalte das ältere „telegate“ als wesentlich prägenden Bestandteil. Der Zusatz „Media“ sei beschreibend und ohne eigene Aussagekraft.

Die von der Markenstelle angenommenen Bedeutungsinhalte „Tor zu einem Telekommunikationsmedium“ und „Telekommunikationstor“ seien abwegig.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und
der Widersprechenden die Kosten aufzuerlegen.

Er ist der Auffassung, „Telegate“ sei ein für die Allgemeinheit zugängliches Wort. Es sei sprachüblich gebildet und bedeute „Telefonzugang“. „Telegate“ sei damit beschreibend und habe, ähnlich wie andere mit „gate“ kombinierte Begriffe wie z. B. „stargate“ nur eine schwache Kennzeichnungskraft.

Kein Element von „telegate“ sei allein geeignet, den Gesamteindruck des Kombinationszeichens zu prägen, weshalb bei Übereinstimmung des Gesamteindrucks von „telegate media“ mit nur einem Element des prioritätsälteren „telegate“ die markenrechtliche Verwechslungsgefahr zu verneinen sei.

Ähnlich sei „Metro-Bus“ gebildet, dessen Löschung der Inhaber der Marke „Metro“ auch nicht habe durchsetzen können. Und auch die Marke „Explorer“ sei nur von

geringer Kennzeichnungskraft und beschreibend und sei daher nicht mit „FTP-Explorer“ verwechselt worden.

Zudem sei der Zusatz „media“ nicht lediglich beschreibend, sondern ein vollwertiger Zusatz, so dass die Zeichen auch deswegen nicht verwechselt werden könnten.

Die Beschwerdeführerin versuche, den Markt mit ihrer Marke zu beherrschen und gebe anderen Marketingagenturen mit ähnlichen Telekommunikationsleistungen keine Chance; dies sei sittenwidrig.

II.

1. Da kein Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung vorliegt und der Senat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich erachtet, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden, nachdem der Inhaber der angegriffenen Marke ausreichend Gelegenheit hatte, zu der Beschwerde der Widersprechenden schriftlich Stellung zu nehmen (§ 69 MarkenG).

Zudem hat der Senat am 17. August 2010 unter Übersendung von Rechercheergebnissen darauf hingewiesen, dass Verwendungen von „media“ es nahe legen könnten, „telegate“ als prägend oder selbständig prägend anzusehen.

2. Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden führt in der Sache zum Erfolg.

Ungeachtet dessen, dass im Widerspruchsverfahren Rechtsmissbräuchlichkeit und ähnliche Einreden nicht geprüft werden (Ingerl / Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 43 Rn. 41, 42), kann hier konstatiert werden, dass keine Anhaltspunkte für ein sittenwidriges Geltendmachen von Rechten seitens der Widersprechenden vorliegen.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle besteht auch eine Gefahr von Verwechslung der Vergleichsmarken.

a) Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Dabei stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein höherer Grad einer Komponente den geringeren Grad einer anderen Komponente ausgleichen kann (st. Rspr.; vgl. EuGH MarkenR 1999, 236 - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241 - Lions). Der Schutz der älteren Marke ist dabei auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2007, 318 - Adam Opel / Autec).

b) Nach diesen Grundsätzen ist entgegen der Ansicht der Markenstelle der Grad der Markenähnlichkeit nicht so gering, dass eine Verwechslungsgefahr auszuschließen wäre.

aa) Die Widerspruchsmarke ist durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

Anhaltspunkte für eine Minderung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind nicht ersichtlich. Weder die Markenstelle noch der Inhaber des angegriffenen Zeichens hat im Anmelde- oder Widerspruchsverfahren eine technische, beschreibende oder sonstige Bedeutung von „Telegate“ aufgezeigt, die zu einer Minderung des Schutzzumfangs führen könnte.

Auch die „Übersetzung“ „Kommunikationstor“ ist so nicht nachweisbar. Damit unterscheidet sich der vorliegende Fall von dem vom Inhaber des angegriffenen Zeichens zitierten „FTP-Explorer“; „explorer“ ist nämlich ein aussagefähiger, bekannter Begriff.

Auch der Senat hat - ebenso wie für die nicht weiter begründete Ansicht des Inhabers des angegriffenen Zeichens, „Telegate“ müsse für die Allgemeinheit zugänglich sein - keine Belege dafür gefunden, dass „Telegate“ oder „Kommunikationstor“ rein beschreibend verwendet würde.

bb) Die einander gegenüberstehenden Waren, bei denen, da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, von der Registerlage auszugehen ist, sind teils identisch teils hochgradig ähnlich.

Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Dabei kann von Unähnlichkeit nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren und Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH GRUR 2004, 594 - Ferrari-Pferd).

Eine Ähnlichkeit zwischen Dienstleistungen liegt vor, wenn die beteiligten Kreise der Ansicht sein könnten, dass üblicherweise dieselben Unternehmen die beiderseitigen Dienstleistungen erbringen. Dabei kommt es vor allem auf Art und Zweck der Dienstleistungen, den Nutzen für den Empfänger der Leistung sowie die Vorstellungen der Verbraucher an. Nach diesen Kriterien stehen allen Dienstleistungen des angegriffenen Zeichens auf Seiten der Widerspruchsmarke identische Dienstleistungen oder solche gegenüber, die hochgradig ähnlich sind, weil lediglich die Einsatzbereiche im Detail geringfügig anders definiert sind.

Es besteht auch eine Ähnlichkeit zwischen den Datenträgern auf Seiten des angegriffenen Zeichens und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Obwohl Dienstleistungen generell weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch mit den durch sie erzielten Ergebnissen, soweit sie Waren hervorbringen, ähnlich sind, können doch besondere Umstände die Feststellung der Ähnlichkeit nahe legen (BGH GRUR 1999, 586 - White Lion / Lions). Derartige Umstände sind bei Datenträgern gegeben, wenn diesen Dienstleistungen gegenüberstehen, deren Angebote auch auf Datenträgern auf dem Markt sind. Dies be-

trifft insbesondere Auskunftsdienste sowie Datenbanken, deren Inhalte zur Eigen- bzw. Offline-Recherche auf CDs o. ä. angeboten werden.

So liegt der Fall hier.

Der Verbraucher hat gerade bei Adress- und Telefonnummernauskünften auf Grund entsprechender Branchenübung Veranlassung, Datenträger dem unternehmerischen Verantwortungsbereich der Anbieter von Auskünften zuzuordnen.

cc) Entgegen der Annahme der Markenstelle kann die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken nicht wegen der unterschiedlichen Gesamtbilder verneint werden.

Vielmehr ist eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr gegeben, weil der Gesamteindruck der mehrteiligen Marke durch den mit der Gegenmarke übereinstimmenden Bestandteil geprägt wird und „Telegate“ jedenfalls eine kollisionsbegründende Stellung hat.

Dabei kann hier die Frage dahinstehen, ob eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch ohne nähere Angaben der Widersprechenden zu Marktanteilen, die bei 37 % liegen sollen, und anderen Kriterien als allgemein bekannt angenommen werden kann und dem Bestandteil „Telegate“ eine den Gesamteindruck der jüngeren Marke prägende Stellung schon aus diesem Umstand zuerkannt werden kann.

Marken sind nämlich bereits dann als ähnlich anzusehen, wenn ihre Übereinstimmungen in der Erinnerung von nicht nur unmaßgeblichen Teilen der durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Abnehmer (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2), an welche sich die hier jeweils beanspruchten Waren oder Dienstleistungen richten, die vorhandenen Unterschiede nach dem Gewicht, das ihnen in der jeweiligen Marke zukommt, so stark überwiegen, dass die betreffenden Verkehrskreise die Zeichen nicht mehr hinreichend auseinander halten können.

Dabei ist hier eine Verwechslungsgefahr bereits deshalb anzunehmen, weil die jüngere Marke neben anderen Elementen einen mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil enthält und dieser in dem zusammengesetzten Zeichen eine

selbstständig kennzeichnende Stellung behält (EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 [Nr. 32 ff.] - Thomson life; BGH GRUR 2006, 859, 861 [Nr. 21] - Malteserkreuz), denn es wurde der älteren Marke „telegate“ mit dem weiteren Begriff „-Media“ lediglich ein spezifizierendes Attribut hinzugefügt.

Einem Bestandteil einer zusammengesetzten Marke kann auch dann eine selbstständig kennzeichnende Stellung zukommen, wenn der Gesamteindruck der zusammengesetzten Marke von einem anderen Bestandteil dominiert oder geprägt wird. Insbesondere weil das Publikum in dem Wortbestandteil „telegate“ eine Unternehmensbezeichnung sieht, liegt hier eine solche selbstständig kennzeichnende Stellung vor. Da es für die Annahme einer selbstständig kennzeichnenden Stellung eines Bestandteils des prioritätsjüngeren komplexen Zeichens nicht darauf ankommt, ob dieser innerhalb des zusammengesetzten Zeichens eine dominierende oder prägende Bedeutung hat, muss das mit diesem Bestandteil identische oder ähnliche prioritätsältere Zeichen auch nicht über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 37 - Thomson life).

Eine selbstständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils „Telegate“ der angegriffenen Marke ergibt sich im vorliegenden Fall ferner aus der Tatsache, dass es voran steht und als eigenständiger Name verstanden wird. Außerdem sprechen die Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem hier maßgeblichen Gebiet für die Annahme einer selbstständig kennzeichnenden Stellung von „telegate“. Es ist dem Publikum bekannt, dass auf dem vorliegenden Dienstleistungssektor Wortmarken nicht nur isoliert, sondern häufig auch im Zusammenhang mit Zusätzen wie „media“ verwendet werden.

Es handelt sich bei „Telegate-Media“ nicht um einen geschlossenen Begriff. Insofern liegt der vorliegende Fall anders als der vom Inhaber des angegriffenen Zeichens zitierte „Metrobus“-Fall; denn „Metrobus“ ist ein Begriff für ein öffentliches Verkehrsmittel.

Vielmehr vermittelt „media“ im Kontext mit Bezeichnungen, wie eben auch „telegate“, und in Bezug zu den hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen einen erläuternden, spezifizierenden und letztlich beschreibenden Sinngehalt, wie z. B. auch in „Mediathek“, „Mediaplayer“, „Mediacenter“ u. a. Entsprechend deutet bei „VW Media Services“ der Begriffsbestandteil „media“ auf Informationsangebote für die Medien hin und „Spiegel Media“ bezeichnet einen Online-Service der Spiegel-Gruppe für Agenturen.

Damit besteht auch die Gefahr, dass die Vergleichsmarken im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs. MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Selbst wenn der Verbraucher die Unterschiede beider Marken wahrnimmt, hat er auf Grund der Gemeinsamkeit in der Wortbildung und eines letztlich ausschließlich das Arbeitsgebiet erläuternden Begriffsteils „media“ Anlass, die angegriffene Marke der Inhaberin der Widerspruchsmarke zuzuordnen oder auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern zu schließen.

Die Sinngehalte der Marken schließen eine Verwechslungsgefahr nicht aus. Denn die Bedeutung „Telegate“ bleibt in beiden Marken der gleiche; im jüngeren Zeichen wird der Begriff lediglich dem Medienbereich zugeordnet.

Da die Markenstelle somit zu Unrecht eine Verwechslungsgefahr verneint hat, war die Entscheidung der Markenstelle auf die Beschwerde der Widersprechenden aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

3. Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

4. Gründe für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 83 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 574 ZPO) liegen nicht vor, weil keine Fragen von grundsätzlicher Bedeutung einer höchstrichterlichen Klärung bedürfen und der Senat mit dieser Entscheidung nicht von Entscheidungen anderer Gerichte abweicht.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Pr