

# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 78/99

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 395 43 899.3**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Oktober 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, die Richterin Pagenberg und den Richter Guth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke 395 43 899.3

**Kom:m**

eingetragen für die Dienstleistungen

"35: Werbung auch durch Multimediaeinsatz; 38: Telekommunikation; 41: Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; 35: Veranstaltung von Messen für wirtschaftliche Zwecke; Veranstaltung von Messen für Werbebezecke; 42: Veranstaltung von Messen für technische Zwecke; 41: Organisation und Veranstaltung von Kongressen."

hat die Inhaberin der Wortmarke 394 02 593

**com:com**

die für die Dienstleistung

"Werbeberatung"

eingetragen ist, Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Trotz der kollisionsfördernden Nähe der Dienstleistungen "Werbung" und "Werbeberatung" sei die Ähnlichkeit der Marken in ihrer Gesamtheit in jeglicher Richtung zu verneinen. Der Schutzbereich der Widerspruchsmarke bemesse sich nach Maßgabe ihrer die Eintragbarkeit begründenden Eigenprägung im Gesamteindruck. Aus dem Wortelement "com" könne die Widersprechende keinen isolierten Schutz beanspruchen. Für die Gefahr gedanklicher Verwechslungen fehle es an sicheren Anhaltspunkten, daß der Markengestaltung als solcher Hinweischarakter für die Widersprechende zukomme.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde begehrt die Widersprechende weiterhin die Löschung der jüngeren Marke. Zur Begründung macht sie geltend, die beiden Marken seien bereits phonetisch verwechselbar. Sie würden aber auch schriftbildlich durch die phantasievolle und eigentümliche Verwendung des Doppelpunktes im mittleren Bereich des jeweiligen Markenwortes vom Verkehr gedanklich in Verbindung gebracht werden, zumal die beiden Dienstleistungen "Werbung" und "Werbeberatung" identisch seien.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der jüngeren Marke zu verfügen.

Die Inhaberin der jüngeren Marke hat sich nicht geäußert.

## II

Die Beschwerde ist unbegründet.

Nach Auffassung des Senat ist eine Verwechslungsgefahr der jüngeren Marke "Kom:m" mit der Widerspruchsmarke "com:com" im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu verneinen.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu erfolgen hat, ist von einer Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Danach kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (BGH GRUR 1999, 995, 997 - HONKA m.w.N.; Beschl. v. 10.11.1999 - I ZB 13/97, MarkenR 2000, 138, 139 - Ketof/ETOP; Beschl. v. 15.12.1999 - I ZB 29/97, MarkenR 2000, 319, 321 - FRENORM/FRENON).

Die jüngere Marke beansprucht Schutz für eine Reihe von Dienstleistungen, bei denen die Ähnlichkeit mit der Dienstleistung der Widerspruchsmarke nicht oder allenfalls entfernt gegeben ist. Soweit die jüngere Marke für die Dienstleistung "Werbung auch durch Multimediaeinsatz" eingetragen ist, besteht zwar Identität

mit der Dienstleistung "Werbeberatung" der Widerspruchsmarke, weil diese unter den Begriff der Dienstleistung "Werbung" fällt. Auch kann von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Ungeachtet der Frage, ob der Verkehr in dem Markenelement "com" eine Anspielung auf die Begriffe "communication, commercial, computer" oder auf die Domainabkürzung ".com" sieht, bezieht die Widerspruchsmarke ihre Kennzeichnungskraft nämlich insgesamt aus der Verdoppelung des Bestandteils "com" und der Verwendung des Doppelpunktes in der Wortmitte. Das sich aus der für einen Teil der Dienstleistungen bestehenden Identität und der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ergebende Erfordernis eines deutlichen Abstandes der jüngeren Marke von der Widerspruchsmarke ist hier jedoch noch erfüllt. Die beiden Marken unterscheiden sich insoweit im maßgeblichen Gesamteindruck ausreichend, um die Gefahr unmittelbarer wie assoziativer Verwechslungen zu verneinen.

In klanglicher Hinsicht fallen die Unterschiede besonders auf, weil der gemeinsame Doppelpunkt akustisch nicht in der dem Schriftbild entsprechenden Weise zur Geltung kommt. Es kann davon ausgegangen werden, daß der Doppelpunkt weder als solcher mitgesprochen noch bei der Aussprache mit einer deutlichen Zäsur hervorgehoben wird. Insbesondere bei der jüngeren Marke kommt hinzu, daß ein zweiter Konsonant "m" üblicherweise stumm bleibt und allenfalls die Aussprache des vorangehenden Vokals beeinflusst. Ergibt sich damit in der Regel eine Benennung der Widerspruchsmarke wie "comcom" und der jüngeren Marke wie "Komm", so sind die Klangbilder unüberhörbar verschieden.

Im Schriftbild kann das auffällige "K" am Wortanfang der jüngeren Marke gegenüber dem auf einer Höhe gehaltenen "c" der Widerspruchsmarke nicht unbemerkt bleiben. Die beiden Marken weisen zwar beide den wegen seiner Anordnung bemerkswerten Doppelpunkt auf. Der optische Eindruck, den die Widerspruchsmarke vermittelt, wird durch den Doppelpunkt aber auch maßgeblich in die Richtung von Symmetrie und Wiederholung gelenkt, der in der jüngeren Marke keine Entsprechung findet. Die primär visuelle Verarbeitung einer Marke, die die klang-

liche Wiedergabe und die begriffliche bzw semantische Erfassung beeinflusst, legt bei der Widerspruchsmarke eine Verdoppelung ohne ausgeprägte Bedeutung nahe, während sie bei der jüngeren Marke den Gedanken an die Aufforderung des existierenden Wortes "Komm" aufkommen läßt, insbesondere wenn die Marke in entsprechender Weise für die Werbedienste und diversen Veranstaltungen des Dienstleistungsverzeichnisses verwendet wird.

Der Sinngehalt trägt jedenfalls für diejenigen Verkehrskreise zur besseren Unterscheidbarkeit der Bezeichnungen bei, die die jüngere Marke als Abwandlung der Aufforderung "Komm" auffassen (vgl BGH GRUR 1992, 130, 132 - Bally/BALL m.w.N.).

Für unmittelbar begriffliche Verwechslungen der Marken fehlt es bei der Widerspruchsmarke "com:com", die die unterschiedlichsten Vorstellungen hervorruft und selbst keinen jedermann verständlichen Begriff darstellt, an einem der Aufforderung "Komm" entsprechenden Sinngehalt.

Soweit die Widersprechende geltend macht, die Marken würden wegen der eigentümlichen Verwendung des Doppelpunktes vom Verkehr gedanklich in Verbindung gebracht werden, kann dem nicht gefolgt werden. Denn nicht jegliche wie auch immer geartete gedankliche Assoziation kann als relatives Schutzhindernis im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG angesehen werden. Vielmehr fallen unter diesen gesetzlichen Tatbestand ausschließlich Fälle einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr (vgl EuGH GRUR 1998, 387, 389 Sabél/Puma; Althammer/Ströbele MarkenG 6. Aufl, § 9 Rdn 206).

Die Übereinstimmung der Marken im Doppelpunkt reicht weder für die Bejahung der unmittelbaren - wie bereits ausgeführt - noch der assoziativen Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Serienmarke oder der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aus. Der Doppelpunkt innerhalb eines Wortes verkörpert selbst keinen geläufigen Begriff, so daß eine mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr ausscheidet. Im übrigen ist nicht erkennbar und von der Widersprechenden auch nicht substantiiert dargelegt, daß der Doppelpunkt im Verkehr Hinweischarakter auf die Widersprechende hat oder daß der charakteristische Aufbau der Marke auf die Widersprechende hinweist, weil sie bereits eine Reihe ähnlich gebildeter Marken benutzt.

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlaß (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Meinhardt

Richter Guth ist wegen Urlaubs verhindert zu unterschreiben.

Pagenberg

Meinhardt

CI/Hu