

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 53/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. November 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 51 704

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. November 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie des Richters Sommer und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. November 1999 in der Hauptsache aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 394 07 661 angeordnet.

Gründe

I.

Eingetragen für "Telekommunikationsanlagen; Telekommunikations- und Datenübertragungsendgeräte, insbesondere Telefone, Fax-Geräte, Anrufbeantworter und PCs; Teile von Datenübertragungsgeräten, insbesondere Modems, Routers, HUBs und Schaltungen; Erstellung von anwendungsneutralen Übertragungswegen, insbesondere durch strukturelle Verkabelung von LAN- und WAN-Netzen; Installation von Telekommunikationsanlagen; Telekommunikation" ist die Wort-Bild-Marke 396 51 704

siehe Abb. 1 am Ende

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der für "Telefonapparate, Teile sowie konstruktionsgebundene Anschluß- und Befestigungsteile für diese, soweit in Klasse 9 fallend, Telefon-Kopfhörer und ihre konstruktionsgebundenen Anschlußteile" geschützten älteren Marke 394 07 661

GN NORDKOM.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß der Prüferin den Widerspruch zurückgewiesen. Sie hat die Gefahr von Verwechslungen verneint, da sich die Marken in ihrer Gesamtheit ausreichend voneinander unterscheiden und dem Bestandteil NORDKOM innerhalb der Widerspruchsmarke keine alleinprägende Wirkung zukomme. Dabei könne dahinstehen, ob NORDKOM schutzunfähig sei, denn ihm könne allenfalls eine äußerst geringe Kennzeichnungskraft zuerkannt werden.

Zur Begründung der dagegen eingelegten Beschwerde trägt die Widersprechende vor, der Bestandteil NORDKOM bzw NordKom trete in beiden Marken prägend in Erscheinung. Ihm sei innerhalb der Widerspruchsmarke auch die erforderliche Schutzfähigkeit zuzuerkennen. Am Anmeldetag der Widerspruchsmarke, dem 20. Dezember 1994, seien die Buchstaben GN noch nicht eintragungsfähig gewesen, so daß durch die Eintragung der Widerspruchsmarke die Schutzfähigkeit der

Bezeichnung NORDKOM bindend festgestellt sei. Diese Bezeichnung sei zudem im Zusammenhang mit den geschützten Waren nicht beschreibend, sondern aufgrund seiner Unschärfe und Vieldeutigkeit phantasievoll. Unabhängig davon sei die Widerspruchsmarke auch in ihrer Gesamtheit mit dem Bestandteil NordKom der angegriffenen Marke insbesondere klanglich leicht zu verwechseln, da die Buchstaben GN leicht überhört werden könnten. Desweiteren sei auch von einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne auszugehen, da die Buchstabenkombination GN als Typenbezeichnung aufgefaßt würde.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Marke 396 51 704 zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Sie verweist zum Beleg für die nach ihrer Auffassung gegebene Schutzunfähigkeit des Bestandteils NORDKOM der Widerspruchsmarke auf die Zurückweisung einer entsprechenden Anmeldung durch das Deutsche Patent- und Markenamt und nimmt im übrigen auf den Inhalt des angefochtenen Beschlusses Bezug.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet. Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken besteht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt durch Gewichtung von in Wechselbeziehung zueinanderstehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der

Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (ständige Rechtsprechung siehe zB EUGH MarkenR 1999, 22 - Canon; BGH MarkenR 1999, 297 - Honka).

Die sich gegenüberstehenden Waren sind zum Teil identisch und stehen sich im übrigen relativ nahe. Auch im Verhältnis der für die Widerspruchsmarke geschützten Waren zu den Dienstleistungen der angegriffenen Marke besteht eine nicht geringe Ähnlichkeit. Insoweit ist an den von der jüngeren Marke gegenüber der Widerspruchsmarke einzuhaltenden Abstand grundsätzlich ein strenger Maßstab anzulegen, zumal sich die Waren und Dienstleistungen an nahezu alle Verkehrskreise wenden und in den Bereich der Alltagswaren und -dienstleistungen fallen.

Demgegenüber mag die Kennzeichnungskraft des Bestandteils NORDKOM der Widerspruchsmarke aufgrund ihres im Zusammenhang mit den für sie geschützten Waren des Kommunikationsbereichs verständlichen beschreibenden Gehalts als unterdurchschnittlich einzustufen sein. Zwar werden die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise den Bestandteil NORD nicht auf bestimmte Eigenschaften der Waren, sondern auf den Sitz und/oder den bevorzugten, insoweit aber auch nur vage umrissenen Tätigkeitsbereich des Unternehmens beziehen. Die Silbe KOM wird zur Zuordnung so zu bezeichneter Geräte zum Kommunikationsbereich führen. Allerdings läßt sich Kom (im Gegensatz zu Komm oder Com) bislang nicht als übliche Abkürzung für Kommunikation belegen. Die Beispiele Telekom, Interkom oder Mobilkom belegen nur eine firmenmäßige Verwendung dieses Kürzels aus der trotz ihres sprechenden Charakters noch nicht die allgemein übliche und damit freizuhaltende Abkürzung "Kom" abgeleitet werden kann. Insgesamt ist die Bezeichnung NORDKOM damit nicht hinreichend eindeutig ausschließlich warenbezogen. Die Rechtsfrage, ob die zum Anmeldetag bestehende

Schutzunfähigkeit der Buchstaben GN (§ 4 Abs 2 Nr 1 WZG) über den 1.1.1995 fortwirkt, oder ob mit Inkrafttreten des Markengesetzes auch der Schutz der Altzeichen neu zu bestimmen ist, braucht hier nicht entschieden zu werden, da NORDKOM innerhalb der Widerspruchsmarke neben den Buchstaben GN (vgl. dazu zB. Teplitzky, WRP 1999, 461) nicht völlig in den Hintergrund tritt.

Wegen der teilweisen Identität und teilweise engen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen ist die Ähnlichkeit beider Marken noch so, daß die Gefahr von Verwechslungen im Sinn von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zwischen ihnen nicht auszuschließen ist.

Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke wird durch den Wortteil NordKom bestimmt, der sich neben der skizzierten Nord- und Ostseeküste sowie der Grenze zu Dänemark, also keinem geographisch oder politisch fest umrissenen und daher schwer zu bezeichnendem Bildteil zur vorrangigen Benennung der Marke anbietet. Steht der Widerspruchsmarke GN NORDKOM demnach der Wortteil NordKom der jüngeren Marke gegenüber, so sind beide Marken im Hinblick auf die vergleichsweise geringe akustische Prägnanz der Buchstaben GN vor dem Wort NORDKOM nicht unähnlich. Der Buchstabe "G" ist - insbesondere bei flüchtiger Aussprache - nicht sehr auffällig und der Buchstabe "N" hebt sich klanglich von dem identischen Anfangskonsonanten des Wortes NORDKOM nicht besonders deutlich ab, so daß die bei der Widerspruchsmarke gegenüber dem Wortteil NordKom der angegriffenen Marke zusätzlich vorhandenen beiden vorangestellten Buchstaben den maßgebenden klanglichen Gesamteindruck nicht so stark beeinflussen, daß eine die sonstigen verwechslungsfördernden Umstände aufhebende Markendifferenz angenommen werden könnte.

Zu einer Kostenauflegung gemäß § 71 MarkenG besteht keine Veranlassung. Grundsätzlich trägt jeder Beteiligte in einem markenrechtlichen Widerspruchsverfahren nach dieser Bestimmung seine Kosten selbst. Für eine Ausnahme von diesem Grundsatz aus Billigkeitsgründen sind Gesichtspunkte nicht erkennbar.

Dr. Buchetmann

Sommer

Schwarz-Angele

Ko

Abb. 1

