

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 256/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 59 193

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters k. A. Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Gegen die für

Werbung; Dienstleistung eines Grafikers

erfolgte Eintragung der Wort-/Bildmarke 398 59 193

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch eingelegt worden aus der für

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel;

Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke; Werbung; Telekommunikation

eingetragenen Wort-/Bildmarke 397 04 605

siehe Abb. 2 am Ende

Mit Beschluss vom 12. Februar 2001 und Erinnerungsbeschluss vom 18. Juni 2001 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Nach Auffassung der Markenstelle besteht zwischen den Marken eine der Identität gleichkommende klangliche Ähnlichkeit. Der Verkehr werde beide Marken mit "Komm-Wörk" oder deutsch "Komm-Work" wiedergeben. Bei der in beiden Verzeichnissen vorhandenen Dienstleistung "Werbung" liege Identität vor. Außerdem seien Dienstleistungen eines Grafikers und Werbung ähnlich, da Werbung die Herstellung von grafischen Werbemitteln beinhalte. Damit liege eine Verwechslungsgefahr vor.

Gegen diese Entscheidungen, von denen der Erinnerungsbeschluss dem Vertreter des Markeninhabers am 9. Juli 2001 zugestellt worden ist, richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Die Beschwerdegebühr ist laut der von ihm eingereichten Kopie einer Einzahlungsbestätigung der D... AG am 4. August 2001 durch Bareinzahlung auf das Konto des Deutschen Patent- und Markenamts bei der Landeszentralbank München entrichtet worden. Dabei ist im Feld "Verwendungszweck" des Einzahlungsvordrucks folgende Angabe eingetragen worden:

"39704605.7 Wid. aufgrund d. Marke

L...".

Zur Begründung der Beschwerde führt der Markeninhaber aus, dass eine klangliche Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung des Schutzbereichs der Widerspruchsmarke nicht vorliege. Der Markeninhaber habe seine Firma "C..." bereits 1993 beim Amtsgericht Hamburg eintragen lassen, während bei den für Köln, den Wohnort des Widersprechenden, zuständigen Meldebehörden sowie Firmen- und Gewerbemelderegistern keine Firma oder Bezeichnung "C1..." ermittelbar sei. Demnach besitze der Markeninhaber eine zeitliche Priorität, zumal sich die Schreibweise seiner Firma klanglich nicht auswirke. Außerdem seien klangliche Verwechslungen, die bei einer telefonischen Kontaktaufnahme in Betracht kämen, angesichts der Entfernungen zwischen Hamburg und Köln und der unterschiedlichen Vorwahlnummern ausgeschlossen. In schriftbildlicher Hinsicht sei die unterschiedliche graphische Ausgestaltung der Marken zu berücksichtigen. Selbst wenn man Berührungs- und Überschneidungspunkte bei den Dienstleistungen unterstelle, wäre für eine Verwechslungsgefahr erforderlich, dass die Widerspruchsmarke bereits zu einem Zeitpunkt Marktgeltung erlangt hätte, zu dem der Markeninhaber mit seiner Marke werbend tätig geworden sei. Dies sei aber nicht der Fall.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Februar 2001 und vom 18. Juni 2001 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Der Widersprechende beantragt,

die Beschwerde als nicht eingelegt zu behandeln,
hilfsweise die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen,

Er hat von der Einreichung einer Begründung abgesehen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Die Beschwerde ist zulässig. Insbesondere gilt sie als eingelegt, da die Beschwerdegebühr wirksam entrichtet worden ist (§ 66 Abs. 5 Satz 2 MarkenG in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung).

Zwar ist die Gebühr unter Angabe der Registernummer der Widerspruchsmarke statt der angegriffenen Marke entrichtet worden, was zu anfänglichen Zuordnungsproblemen geführt hat. Aus dem Zusammenhang mit den bei der Einzahlung angegebenen weiteren Daten, insbesondere der Person des Einzahlenden und des Inhabers der angegriffenen Marke sowie der Angabe "Widerspruch" lässt sich jedoch noch hinreichend entnehmen, zu welchem Zweck und zu welchem Verfahren die Gebühr entrichtet werden sollte. Selbst eine ohne Angabe von Aktenzeichen und Verwendungszweck rechtzeitig gezahlte Gebühr wird als ordnungsgemäß entrichtet behandelt, wenn die Zahlung innerhalb der Beschwerdefrist erfolgt und die Zweckbestimmung (auch nachträglich) festgestellt werden kann (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 66 Rdn. 42 m.w.N.).

2. Die Beschwerde ist jedoch nicht begründet.

Zu Recht hat die Markenstelle die Gefahr von Verwechslungen i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den Marken festgestellt und die Löschung der angegriffenen Marke gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG angeordnet.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist

von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2001, 544, 545 = WRP 2002, 537 – BANK 24, m.w.N.; Beschl. v. 08.05.2002 – I ZB 4/00 – DKV/OKV)

a) Die sich gegenüberstehenden Waren bzw. Dienstleistungen liegen im Identitäts- oder engen Ähnlichkeitsbereich. Die Dienstleistung "Werbung" ist in beiden Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen identisch vorhanden. Außerdem werden die für die angegriffene Marke eingetragenen "Dienstleistungen eines Grafikers" zumindest teilweise von Werbung umfasst, wie die Markenstelle unter Hinweis auf den Bereich der Werbegrafik zutreffend festgestellt hat.

b) Die angegriffene Marke hält den insoweit erforderlichen größeren Abstand zur Widerspruchsmarke in klanglicher Hinsicht nicht ein, da die beiden Marken vom Verkehr identisch ausgesprochen werden. Der in der jüngeren Marke zusätzlich vorhandene Konsonant "M" wirkt sich auf die Aussprache nicht aus, so dass die Marken nach ihrem klanglichen Gesamteindruck völlig identisch sind.

c) Im Gegensatz zur Auffassung des Markeninhabers ist der Schutzbereich der Widerspruchsmarke auch nicht derart eingeschränkt, dass die Gefahr von Verwechslungen trotz der oben genannten, in starkem Maße für eine Verwechslungsgefahr sprechenden Faktoren, nicht mehr festgestellt werden kann. So vermag der Senat der in der Widerspruchsentgegnung geäußerten Auffassung des Markeninhabers nicht zu folgen, dass der Schutzbereich der Widerspruchsmarke auf deren graphische Ausgestaltung beschränkt sei. Hierfür wäre Voraussetzung, dass der Wortbestandteil "COMWORK" in Bezug auf die maßgebliche Dienstleistung "Werbung" für sich genommen nicht schutzfähig wäre, etwa wegen mangelnder

Unterscheidungskraft oder aufgrund eines Freihaltungsbedürfnisses i.S.d. § 8 Abs 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG. Dagegen spricht jedoch schon die Mehrdeutigkeit, die der Bestandteil "COM" aufweist, da er z.B. eine Abkürzung für "Computer" oder "communication" darstellen kann, ohne dass eine der Bedeutungen ersichtlich im Vordergrund steht (vgl. auch BGH GRUR 1997 – NetCom; BPatG v. 14. Juli 1998 (24 W (pat) 82/97) – COMTECH). Es kann dahingestellt bleiben, ob der Wortbestandteil der Widerspruchsmarke angesichts sicherlich vorhandener beschreibender Anklänge an Arbeiten, die mit Computern oder mit Hilfe von Kommunikation oder Kommunikationsmitteln erledigt werden, über eine nicht unerhebliche Kennzeichnungsschwäche verfügt, er wird jedenfalls nicht als äußerst kennzeichnungsschwach oder gar schutzunfähig angesehen werden können. Angesichts der klanglichen Identität der Marken und der Identität der Dienstleistungen ist daher eine Gefahr klanglicher Verwechslungen festzustellen.

Die hiergegen weiter vorgebrachten Einwendungen des Markeninhabers sind unbehelflich. So spielt es keine Rolle, dass die Beteiligten, wie der Markeninhaber offenbar geltend machen will, zur Zeit jeweils regional beschränkt im Kölner und Hamburger Raum getrennt tätig sind. Registermarken werden mit Schutz für das gesamte Bundesgebiet eingetragen, so dass es – jedenfalls solange Benutzungsfragen nicht zu erörtern sind – auf das Gebiet ihrer Verwendung nicht ankommt. Im Übrigen beurteilt sich die klangliche Verwechslungsgefahr nach dem Gesamtklangcharakter der beiderseitigen Marken. Geographische Entfernungen oder telefonische Vorwahlen sind hierbei nicht zu berücksichtigen.

Auch der Hinweis des Markeninhabers auf ältere Firmenrechte und die Vorbenutzung seiner Kennzeichnung stellt im Widerspruchsverfahren unbeachtliches Vorbringen dar. Das auf die Erledigung einer Vielzahl von Markeneintragungen gerichtete registerrechtliche Widerspruchsverfahren ist nach der gesetzlichen Aufgabenverteilung allein auf die Prüfung der Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG beschränkt, was grundsätzlich nur durch einen Vergleich der Marken in ihrer registrierten Form erfolgen kann. Demgegenüber sind außerhalb des for-

mellen Markenrechts liegende Fragen, die für die endgültige Berechtigung einer Markeneintragung bedeutsam sein können, im Widerspruchsverfahren vor den Patentbehörden nicht zu untersuchen (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, a.a.O., § 42 Rdn. 45). Hierzu gehören Fragen der Vorbenutzung der angegriffenen Marke sowie das Bestehen älterer Rechte i.S.d. § 13 MarkenG (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, a.a.O., § 42 Rdn. 47, § 44 Rdn. 17).

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

Winkler

Dr. Hock

Kätker

Cl

Abb. 1



Abb. 2

COMWORK