

# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 11/02

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
6. März 2002

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 24 520**

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 6. März 2002 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und den Richter Guth

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I.**

Gegen die für die Dienstleistungen

"Elektrische, elektronische, optische, Meß-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel); Werbung und Geschäftsführung;

Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I); Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation"

eingetragene Wortmarke Nr 398 24 520

"ProTalk"

ist Widerspruch eingelegt worden aus der für die Waren und Dienstleistungen

"Elektrische, elektronische, optische, Meß-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel

(ausgenommen Möbel); Werbung und Geschäftsführung; Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I); Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation"

eingetragenen prioritätsälteren Marke Nr 398 14 439

"TalkPro".

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 12. November 2001 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren und Dienstleistungen

"Elektrische, elektronische, optische, Meß-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und

Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation"

angeordnet, weil insoweit die Gefahr von Verwechslungen der jüngeren Marke mit der älteren Marke bestehe und den Widerspruch im übrigen mangels Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen. Soweit Verwechslungsgefahr bestehe, seien die gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen teilweise identisch, teilweise bestehe hochgradige oder mittlere Ähnlichkeit. Zwar seien die Marken auseinander zu halten, wenn man streng formal die Reihenfolge der Buchstaben und Laute vergleiche, jedoch seien aus der unsicheren Erinnerung heraus Verwechslungen nicht zu vermeiden, weil die Silben lediglich vertauscht seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Eine Verwechslungsgefahr liege nicht vor, weil in den sich gegenüberstehenden Marken unterschiedliche Markenteile den Gesamteindruck prägten. Die jüngere Marke werde durch den Bestandteil "Pro" geprägt, da dieser am stark beachteten Wortanfang stehe und mehrdeutig sei, während der weitere Bestandteil "Talk" als geläufiger Fachausdruck die Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke beschreibe, Bestandteil vieler Marken auf dem betreffenden Gebiet und darum äußerst kennzeichnungsschwach sei. In der Widerspruchsmarke dagegen trete "Pro" im Gesamteindruck völlig zurück, weil er an zweiter Stelle stehe und die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten mit der Stellung vor "Talk" in der angegriffenen

Marke verbunden seien. Die Umstellung der Markenteile bewirke damit eine wesentliche Änderung der begrifflichen Gesamtaussage, wodurch sich der vorliegende Fall stark von dem der Marken "VITA NATURA" und "naturavita" (25 W (pat) 129/00) unterscheide, auf den der Senat mit der Ladung hingewiesen habe. Die Annahme einer Verwechslungsgefahr für Waren der Klasse 16 durch die Markenstelle sei nicht nachvollziehbar.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Nach ständiger Rechtsprechung könne die Umstellung von Silben eine Verwechslungsgefahr nicht ausschließen. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb die Zeichenbestandteile "Pro" und "Talk" in den verschiedenen Marken unterschiedlich interpretiert werden sollten.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zulässig, in der Sache bleibt sie jedoch ohne Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats be-

steht – soweit der Beschluss angegriffen ist - zwischen den Marken die Gefahr von Verwechslungen (§§ 42 Abs 2 Nr 1, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG).

- 1.1 Nach der Auslegung von Art 4 Abs 1 Buchst B der Markenrechtsrichtlinie durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften im Verfahren Sabèl/Puma (GRUR 1998, 387), die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs 2 Nr 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei maßgebenden Umständen gehören insbesondere der Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke, die gedankliche Verbindung, die das jüngere Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen (vgl Markenrechtsrichtlinie, 10. Erwägungsgrund). Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen, wobei insbesondere die dominierenden und die sie unterscheidenden Elemente zu berücksichtigen sind. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl BGH 1996, 198 "Springende Raubkatze"; BGHZ 131, 122, 124 f. "Innovadi-clophont"). Schließlich impliziert die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. "Canon"; BGH GRUR 1999, 731 "Canon II; zuletzt EuGH MarkenR 2000, 255 - Adidas/Marca Moda; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND, BGH GRUR 2002, 167 - Bit/Bud mwN). Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die

Gefahr von Verwechslungen gegeben.

- 1.2 Die hier relevanten sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen sind weitgehend identisch oder liegen – wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat – im engeren oder allenfalls im mittleren Ähnlichkeitsbereich. Dies gilt entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin auch für "Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)". Der Oberbegriff "Druckereierzeugnisse" umfasst auch Produkte wie etwa Telefonkarten, die nach ständiger Rechtsprechung den Datenverarbeitungsgeräten der Widerspruchsmarke ähnlich sind (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 11. Aufl, S 325 re. Sp unten). Die Computersoftware der Widerspruchsmarke kann als Lehr- und Unterrichtsmittel eingesetzt werden und gedruckte Lehr- und Unterrichtsmittel ergänzen oder substituieren (EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz 23 – CANON).

Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen wenden sich überwiegend an breite Verkehrskreise, was Verwechslungen begünstigt.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als durchschnittlich zu bewerten, denn ihre Bedeutung insgesamt bleibt unklar. Auch spricht die Zusammensetzung der Marke aus Wortteilen, die in Kennzeichnungen häufig vorkommen nicht gegen die Annahme normaler Kennzeichnungskraft. Denn für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft eines Zeichens ist allein das Gesamtzeichen maßgebend, welches deshalb selbst bei einer Zusammenstellung mehrerer beschreibender oder aus sonstigen Gründen kennzeichnungsschwacher Angaben - wie auch einer vielfachen Verwendung in eingetragenen oder benutzten Drittmarken - eine normale Kennzeichnungskraft besitzen kann (vgl hierzu BGH GRUR 1998, 815, 817 – Nitragin; BGH GRUR 1999, 586, 587 – White Lion, Althammer/Ströbele, MarkenG,

6. Aufl, § 9 Rdn 144 Fezer, Markenrecht, 3. Aufl, § 14 Rdn 307, 308c; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 14 Rdn 227).

- 1.3 Danach sind an den von der jüngeren Marke gegenüber der Widerspruchsmarke einzuhaltenden Markenabstand zum Teil hohe, zum Teil mittlere Anforderungen zu stellen. Diese hält die angegriffene Marke nicht ein.

Hierbei geht auch der Senat von dem Grundsatz aus, dass zur Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf den Gesamteindruck der Marke in ihrer registrierten Form abzustellen ist, da sich ihr Schutzbereich nach dem Schutzgegenstand der gewählten Gesamtgestaltung bestimmt, wobei selbst kennzeichnungsschwache oder schutzunfähige Elemente zur Prägung des Gesamteindrucks beitragen oder gar entscheidendes Gewicht erlangen können und dann nicht unberücksichtigt bleiben dürfen (vgl BGH MarkenR 2000, 134, 137 – ARD-1).

Der Senat sieht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr trotz der in der jüngeren Marke erfolgten Umstellung der Wortbestandteile "Pro" und "Talk" begründet, da hierdurch kein klanglicher oder bildlicher Unterschied hervorgerufen wird, der den angesprochenen Verbrauchern aus der Erinnerung heraus ein hinreichend sicheres Auseinanderhalten der Marken ermöglicht.

Es mag sein, dass die Marken dann nicht in entscheidungserheblichem Umfang miteinander verwechselt werden, wenn sie zeitgleich oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge wahrgenommen und so miteinander verglichen werden. Häufig ist der Verkehr jedoch auf ein undeutliches Erinnerungsbild angewiesen (st Rspr – vgl EuGH MarkenR 1999, 236, 239 – Lloyd / Loints). Bereits deshalb vermag die bloße Umstellung von Silben eines Wortes oder von Bestandteilen einer Marke nach anerkannter Rechtsprechung ein sicheres Auseinanderhalten der Marken nicht zu gewährleisten. Der Verkehr wird sich zwar häufig an die einzelnen Elemente einer

Kennzeichnung erinnern, nicht dagegen an die Reihenfolge im einzelnen (vgl. BPatG 33 W (pat) 120/97 - E-DIN=DIN mit weiteren Hinweisen; 33 W (pat) 050/99 - PLUS POINT = Point Plus; 25 W (pat) 129/00 – VITA NATURA = naturavita; BIPMZ 1990, 20 - Sanodentin/Dentisano; BPatG Mitt 1988, 154, 155 - Gastropirenz/Pirenzgast; OLG München Mitt 1990, 105 VITA-MED/MEDIVITAN).

Aber selbst im Vergleich der Schriftbilder, welche erfahrungsgemäß sehr viel besser eine ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestatten als das schnell verklingende gesprochene Wort, darf nicht vernachlässigt werden, dass das Erinnerungsbild des Verbrauchers nicht immer von einer visuellen Wahrnehmung bestimmt sein muss und deshalb Unterschiede in der Art visueller und akustischer Wahrnehmung und ihrer jeweiligen Aufnahme in das Erinnerungsbild nicht uneingeschränkt zum Tragen kommen können (BGH MarkenR 2000, 140, 144 ATTACHE/TISSERAND). Dies gilt insbesondere, wenn der Verbraucher die Ware zwar auf Sicht kauft oder eine Dienstleistung nach einem Prospekt oder einem schriftlichen Angebot bestellt, ihm gegenüber die Benennung der Marke aber mündlich erfolgt ist, oder umgekehrt. Auch unter diesem Gesichtspunkt liegt deshalb die Annahme einer Verwechslungsgefahr nahe.

Die Verwechslungsgefahr ausschließende unterschiedliche Begriffsinhalte kann der Senat nicht erkennen. Erstens ist es nicht ersichtlich, dass der Verkehr in Verbindung mit den jeweils geschützten das gleiche Gebiet betreffenden Waren und Dienstleistungen den Bestandteil "Talk" in beiden Marken unterschiedlich verstehen könnte. Zweitens lässt sich die Silbe "Pro" unabhängig von ihrer Stellung im Gesamtzeichen unterschiedlich interpretieren, denn auch vorangestellt ergibt sich – wie die Inhaberin der angegriffenen Marke selbst vorträgt – eine Vielzahl möglicher Bedeutungen, so dass ein Gesamtbegriff entsteht. Drittens kann es wenig zur Unterscheidbarkeit von Zeichen beitragen, wenn nur einzelne Bestandteile einen Begriffsinhalt aufweisen, der aber innerhalb der Kombination nicht deutlich

unterschiedlich hervortritt (Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl, § 9 Rn 88, Fezer, Markenrecht, 3. Aufl, § 14 Rdn 255; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 14 Rdn 250f).

2. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Grabrucker

Baumgärtner

Guth

Hu