

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 15/02 und
29 W (pat) 16/02

Verkündet am
26. Juni 2002

...

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marken Nr. 398 51 524.7 und 398 51 523.9

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 24. April 2002 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Pagenberg

beschlossen:

1. Das Verfahren wird ausgesetzt.
2. Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft wird zur Auslegung von Art 4 Abs 1 lit b der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken (ABI EG Nr L 40 vom 11. Februar 1989, S 1) folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Umfasst Art 4 Abs 1 lit b, letzter Halbsatz MarkenRL mit dem Wortlaut "dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird", auch den Sachverhalt, dass die ältere Marke der jüngeren Marke zugerechnet wird bei folgender Fallgestaltung:

In der jüngeren Marke ist dem Einwort-Zeichen der älteren Marke, das weder Unternehmenskennzeichen noch Bestandteil einer Markenfamilie ist und das durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweist, eine bekannte Unternehmenskennzeichnung oder der Bestandteil einer

Markenfamilie der Inhaberin der jüngeren Marke hinzugefügt.

Gründe

I.

Die Inhaberin der Wortmarke "FLEXITEL" - Nr. 398 30 272, eingetragen am 8. Juli 1999 für Dienstleistungen in den Klassen 36, 35, 38 und 42, und der identischen Wortmarke "FLEXITEL" - Nr. 39837169, eingetragen am 3. Dezember 1998 für Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 37, 38, 41 und 42, hat aus diesen beiden Marken jeweils zulässig Widerspruch gegen die jüngeren Marken

"·T...Flexitel·" Nr. 398 51 524

siehe Abb. 1 am Ende

und

"T-Flexitel" Nr. 398 51 523

eingelegt, die jeweils für Waren der Klassen 9, 16 und Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42 eingetragen sind.

Die Inhaberin der jüngeren Marken verfügt über große Markenfamilien mit jeweils einem, dem Wortbestandteil vorangestellten magenta/grau-farbigen Bestandteil

".T..." oder einem nicht farbigen "T-". Der Wortbestandteil ist zumeist ein kurzes allgemein verständliches deutsches oder englisches Wort oder ein Kunstwort, wie z.B. .T...Basis., .T...BasisNet., .T...Cable., .T...CenterCall oder T-Value, T-Smile, T-Megapoints, T-X-Bonus, T-BonusBonds.

Der Bestandteil ".T..." ist gleichzeitig Firmenkennzeichen der Beschwerdeführerin und als Marke eingetragen für im wesentlichen dieselben Waren und Dienstleistungen, die im vorliegenden Verfahren beansprucht sind. Für dieses Kennzeichen kann sie, wie sich aus Umfragen ergab, erhöhte Kennzeichnungskraft in Anspruch nehmen.

"T-" ist der Anfangsbestandteil der Markenfamilie, die die Markeninhaberin seit 1996 begonnen hat aufzubauen, die nahezu in jedem der zahlreichen Werbeauftritte der Beschwerdeführerin erscheint und die nach Auskunft der Beschwerdeführerin im Sommer 2002 insgesamt 567 benutzte und nicht benutzte Marken umfasst. "T" als isolierter Buchstabe sowie "T-" mit Bindestrich sind jedoch nicht eingetragen.

Die Inhaberin der jüngeren Marke und Beschwerdeführerin ist ein Unternehmen, das aus dem staatlichen Monopol der Deutschen Bundespost hervorgegangen und seit 1. Januar 1995 privatisiert ist. Sie hat zahlreiche Tochterfirmen, kooperiert mit anderen Unternehmen und expandiert sowohl auf dem europäischen Markt, wie auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ferner hat sie gleiche Markenfamilien mit Gemeinschaftsmarken aufgebaut.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat, soweit Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit bzw. -identität vorliegt, unmittelbare Verwechslungsgefahr festgestellt und die angegriffenen Marken aufgrund beider Widersprüche teilweise gelöscht. Sie sah den jeweiligen Bestandteil ".T..." als Firmenhinweis sowie "T-" als Stammbestandteil an mit der Folge, dass der Gesamteindruck der jüngeren Marken von dem weiteren Bestandteil "Flexitel" geprägt werde, da er eine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweise.

Dagegen hat die Inhaberin von ".T...Flexitel." und "T-Flexitel" Beschwerde und die Widersprechende Anschlussbeschwerde hinsichtlich der Zurückweisung des Widerspruchs im übrigen zum Bundespatentgericht eingelegt. Die Beschwerdeführerin trägt vor, es sei nicht von dem prägenden Charakter des Wortbestandteils "Flexitel" alleine auszugehen. Dieser sei nämlich kennzeichnungsschwach. Zusätzlich werden die Verkehrskreise infolge der häufigen Verwendung des Stammbestandteils "T-" bzw des Firmenkennzeichens „.T...“ sofort erkennen, dass es sich um eine Marke der Anmelderin handle und die Marke daher allein ihr als dem größten europäischen Telekommunikationskonzern zurechnen, weshalb keine Verwechslungsgefahr mit den Marken der Widersprechenden zu befürchten sei.

Die Beschwerdegegnerin und Widersprechende trägt in der mündlichen Verhandlung im wesentlichen vor, dass sie insoweit zustimme, als aufgrund umfangreicher Werbemaßnahmen mit den Markenfamilien der Beschwerdeführerin die Bestandteile "T-" bzw ".T..." für diese kennzeichnend seien. Das Publikum werde aber gerade deshalb eine bestehende Verbindung zwischen den beiden Unternehmen annehmen und zwar in dem Sinne, dass der Beschwerdeführerin die Herkunft auch für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zugerechnet werde. Aufgrund dieser unrichtigen Zuordnung sei Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen zu bejahen.

II.

Nach §§ 43 Abs 2, 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG prüft das Deutsche Patent- und Markenamt bei Widerspruch, ob die jüngere Marke wegen der in § 9 Abs 1 Nrn 1 und 2 MarkenG genannten Gründe ganz oder teilweise zu löschen ist. Gegen die Löschung der Marke ist die Beschwerde zum Bundespatentgericht statthaft. Im Beschwerdeverfahren überprüft das Bundespatentgericht den Sachverhalt in vollem Umfang erneut auf das Vorliegen der Lösungsgründe wegen Identität oder Ver-

wechslungsgefahr mit den älteren Widerspruchsmarken gem § 66 Abs 1 MarkenG.

Nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung und Prüfung der Sach- und Rechtslage zieht der Senat eine Zurückweisung der Beschwerde wegen des Vorliegens der Verwechslungsgefahr nach Art 4 Abs 1 lit b MarkenRL, § 9 Abs 1 Nr 2 des deutschen Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen vom 25. Oktober 1994 (MarkenG) in Betracht. Der Senat kommt zwar zu dem Ergebnis, dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen ist, da sowohl ".T..." wie auch "T-" beim Zeichenvergleich miteinzubeziehen sind, denn auch diese Bestandteile tragen zum Gesamteindruck der jüngeren Marken jeweils wesentlich bei. Er zieht aber die Möglichkeit der gedanklichen Verbindung zwischen den Marken gemäß § 9 Abs. 1 Nr 2 letzter Halbsatz MarkenG in Betracht. Deren Bejahung oder Verneinung hängt jedoch von der Auslegung des Art 4 Abs 1 lit b der MarkenRL ab. Der Senat möchte seine Entscheidung darauf stützen, dass die Marken in dem Sinne gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, dass das Publikum wegen des identischen Bestandteils „Flexitel“ und dessen Hinzufügung zu dem Firmenkennzeichen ".T..." bzw dem Markenfamilienbestandteil "T-" der Inhaberin der jüngeren Marke Anlass zu der Annahme wirtschaftlicher Verbindungen der Inhaber der sich gegenüberstehenden Zeichen hat und deshalb die ältere Marke dem Unternehmen der jüngeren Marke zurechnet. Das Verfahren wird deshalb vor der Entscheidung über die Beschwerde ausgesetzt und gem Art. 234 Abs 1 lit b und Abs 2 EGV eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu der im Beschlusstenor gestellten Frage eingeholt .

Weder in der nationalen noch in der europäischen Rechtsprechung ist diese sich im Verfahren hier stellende Frage bisher entschieden worden. Insofern sieht der Senat eine durch den EuGH im Wege der Auslegung von Art 4 Abs 1 lit b MarkenRL zu schließende Lücke, deren Relevanz insbesondere darin besteht, dass in anderen beim Senat anhängigen Verfahren auch prioritätsältere Gemein-

schaftsmarken davon betroffen sind und parallele Widerspruchsverfahren beim HABM bereits entschieden worden sind (zB Entscheidung Nr. 507/2002 vom 28/02/2002 über den Widerspruch Nr. B 201 196; DKV Deutsche Krankenversicherung AG gegen Deutsche Telekom AG).

In diesem Zusammenhang erachtet der Senat folgende Vorschriften als entscheidungserheblich:

Art 4 Abs 1 MarkenRL lautet (auszugsweise):

Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung,

a) wenn sie ...

b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

Die nationale Vorschrift des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG lautet hierzu (auszugsweise):

Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,

1. ...

2. wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, oder

3. ...

III.

1. Bei dem gegenwärtigen Stand der nationalen Rechtsprechung stellen sich die Erfolgsaussichten der Beschwerden nach Auffassung des Senats im einzelnen wie folgt dar:

1.1. Die Dienstleistungen der älteren Marken sind mit den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marken zum Teil identisch und zum Teil sehr ähnlich.

Sie richten sich sowohl an den Fachverkehr wie auch an interessierte, über ein laienhaftes Verständnis hinaus besonders informierte Endverbraucher, die dem Leitbild des aufgeklärten und informierten Publikums in jeder Hinsicht entsprechen (EuGH Urteil vom 16. Juli 1998, Rs. C-210/96, - Gut-Springenheide, Slg. 1998, I-4657, Rdn 31).

1.2. Der Senat beurteilt die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken FLEXITEL als von Haus aus durchschnittlich. Es bestehen zwar Anklänge an die Begriffe "Flexibilität, flexibel" oder "flexibility, flexible" in der Bedeutung von "Anpassungsfähigkeit, Biugsamkeit" und an "Telefon, telephone". "Flexi-" ist jedoch keine sprachrichtige Abkürzung der genannten Begriffe und "tel" ist nicht nur als Abkürzung für Telefon zu verstehen, was im übrigen auch nicht für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe wäre. Es finden sich in den entsprechenden Abkürzungswörterbüchern für die betroffenen Waren- und Dienstleistungsgebieten eine Reihe weiterer Bedeutungen wie "Trans Europe Line" (=Glasfasernetz, das Deutschland mit Ländern in Ost- und Südosteuropa verbindet), "technische Einsatzleitung", „total energy loss“ (Akronyme für Naturwissenschaftler, Heidelberg 1995; Bertelsmann, Lexikon der Abkürzungen), "task execution language" (= Programmausführungssprache aus „Computerkürzel, rororo“; „International Dictionary of abbreviations of Electronics, Electrical Engineering,). "Telescopium, Teleskop", "Telegramm" (vgl. Koblischke, Lexikon der Abkürzungen, 1994, S 440; DUDEN, Wörterbuch der Abkürzungen, 4. Aufl,

S 288), "Telegraphie" (vgl Wennrich, Internationales Verzeichnis der Abkürzungen und Akronyme der Elektronik, Elektrotechnik), "technische Einsatzleitung" (vgl Koblischke, aaO; DUDEN, aaO), "Teleprocessing" (vgl Amkreutz, Abkürzungen der Informationsverarbeitung, 1986, S 599; Wennrich, aaO), "Teletypewriting" (vgl Amkreutz, aaO; Wennrich, aaO), "Television" (vgl Wennrich, aaO), "Tokyo Electron Ltd." (vgl Amkreutz, aaO; Wennrich, aaO) "terminal executive language" (vgl Wennrich, aaO) verwendet. Welche dieser Bedeutungen bei Gebrauch der Abkürzung aber tatsächlich gemeint ist, ergibt sich wegen ihrer Mehrdeutigkeit nicht aus der Abkürzung selbst, sondern erschließt sich erst aus ihrer Verbindung mit weiteren Umständen, insbesondere aus dem Textzusammenhang, in welchem sie gebraucht wird. Darüber hinaus ist "tel" auch nicht die sprachrichtige Abkürzung für "Telekommunikation".

Es handelt sich bei der Gesamtbezeichnung "FLEXITEL" daher nach Auffassung des Senats um ein Kunstwort mit einem insgesamt vagen Aussagegehalt, bei dem bereits unklar ist, ob sich der Begriffsanklang an "biegsam, anpassungsfähig" auf Personen, auf das Einsatzgebiet, auf die Gebrauchsweise oder auf sonstige Umstände bezieht. Hinzu kommt, dass es auf dem hier beanspruchten Waren- und Dienstleistungsgebiet einer üblichen Praxis entspricht, Marken in der Weise zu bilden, dass sie als sogenannte sprechende Zeichen durch eine fantasievolle Zusammenstellung für das Fachpublikum Einsatz- und Anwendungsgebiete andeuten, ohne als eindeutig beschreibende Bezeichnung zu wirken. Von einer Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken durch Drittzeichen geht der Senat ebenfalls nicht aus, da nur die Eintragung eines weiteren Zeichens "FLEXITEL" neben denen der Streitparteien für die hier einschlägigen Klassen im deutschen Markenregister festgestellt werden konnte. Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft liegen Anhaltspunkte weder vor noch sind sie vorgebracht.

1.3. Bei der Beurteilung der Marken nach ihrem maßgeblichen Gesamteindruck ergibt sich für den Senat lediglich eine mittlere Ähnlichkeit. Trotz der Identität im Wortbestandteil "Flexitel" unterscheiden sich die jüngeren Marken aufgrund der

vorangestellten Bestandteile ".T..." bzw "T-" von den älteren Marken. Durch diese Zeichenelemente wird insgesamt ein anderer Eindruck vermittelt.

Dabei erhebt sich für den Senat nicht die Frage, die dem EuGH in dem Verfahren C-291/00 S.A. Societe LTJ Diffusion gegen Societe S.A. Sadas Verbaudet vom Tribunal de Grande Instance Paris vorgelegt worden ist. Er verneint vielmehr - wie Generalanwalt Jacobs im Schlussantrag des vom 17. Januar 2002 (Rdn 47 f.) - die Identität der Zeichen anhand des Gesamteindrucks, den sie jeweils hervorrufen.

1.3.1. In der angegriffenen Marke tritt unübersehbar und herausgestellt durch die Platzierung am Wortanfang der Bestandteil ".T..." in seinem bildlichen Eindruck bzw der Bestandteil "T-" hervor. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass zum einen das Publikum die Marke in erster Linie in ihrer Gesamtheit erfasst und zum anderen sich seine Aufmerksamkeit vorrangig auf den Wortanfang richtet, nimmt dieser jeweilige Bestandteil eine Stellung ein, die ihn weder als in dem folgenden Wortbestandteil aufgehend oder in ihm untergehend erscheinen noch hinter diesen in sonstiger Weise als nachrangig zurücktreten lässt. Er ist auch nicht derart kennzeichnungsschwach oder gänzlich ohne Kennzeichnungskraft, dass ihm das Publikum keinerlei Bedeutung beimessen wird. Buchstaben sind grundsätzlich ebenso wie andere Zeichen zur Eintragung als Marke geeignet. Außerdem weist das Firmenzeichen ".T..." eine besondere Grafik auf und der Stammbestandteil "T-" kann nicht deshalb als kennzeichnungsschwach angesehen werden, weil er als alleinige Abkürzungsmöglichkeit mit beschreibendem Sinngehalt für alle hier von der Beschwerdeführerin beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Frage kommt. Auch hat "T" eine Vielzahl von Bedeutungen auf dem hier beanspruchten Waren- und Dienstleistungssektor.

Gleichzeitig bewirken die jeweils zusätzlichen Zeichenelemente der "Digits" und des "Bindestrichs" eine Verbindung zum zweiten Zeichenteil in der Weise, dass damit eine Verklammerung der Markenbestandteile zu einem einheitlichen, wenn

auch mehrgliedrigen Zeichen erfolgt. Damit ist auch die bildliche Darstellung der sich gegenüberstehenden Zeichen deutlich verschieden voneinander.

Diese grafische Ausgestaltung der angegriffenen Marken wirkt sich auch in klanglicher Hinsicht aus (BGH GRUR 2001, 1258 – Dorf MÜNSTERLAND; GRUR 2002, 167 - Bit/Bud mwN). Die Digits bzw der Bindestrich stellen zwar einerseits eine Verbindung zum zweiten Zeichenteil her, führen aber andererseits innerhalb des Gesamtzeichens in phonetischer Hinsicht zugleich zu einer deutlichen Zäsur in der Aussprache des "T", das wie "Te-Flexitel" und dadurch mit einer zusätzlichen Silbe am Wortanfang wiedergegeben wird. Da der Beginn eines Zeichens in der Regel stärker beachtet wird, sind der harte, klangstarke Konsonant "T" sowie der relativ helle Vokal "e" und das dadurch entstehende unterschiedliche Gesamtklangbild auch bei ungünstigen Übermittlungsbedingungen oder bei nachlässiger Artikulation nicht zu überhören. Gefördert wird dies auch durch die dreimalige Aussprache des e-Vokals innerhalb des Zeichens, wodurch ein abweichender melodischer Klangrhythmus entsteht (Bugdahl, Rhythmus bei Markennamen, MarkenR 1999, 51). Eine zusammengezogene und verwaschene Aussprache des Konsonanten "T" mit dem nachfolgenden Konsonanten "F" zu einer klanglichen Verbindung ist deshalb ebenfalls nicht zu befürchten. All dies hat eine deutlich unterschiedliche phonetische Wahrnehmung zur Folge, weshalb für den Senat ein Verhören ebenso wie ein Übersehen der Unterschiede im Hinblick auf den bildlichen Auftritt der Marke ausscheiden. Die Abweichungen der Anfangsbestandteile treten in den jüngeren Marken insgesamt nicht hinter die übereinstimmenden Bestandteile "Flexitel" zurück. Daher sind die Zeichen insgesamt nur von mittlerer Ähnlichkeit.

Unter Einbeziehung aller zueinander in Beziehung stehenden, die unmittelbare Verwechslungsgefahr begründenden Faktoren, insbesondere im Hinblick auf die große Aufmerksamkeit des hier einzubeziehenden Fachpublikums sowie des überdurchschnittlich informierten Laienendverbrauchers ist der trotz teilweiser Warenidentität zu fordernde Abstand der Zeichen voneinander noch gewahrt.

1.3.2. Der Senat kommt auch nicht zur Annahme der unmittelbaren Verwechslungsgefahr aufgrund Identität des zweiten Zeichenelements unter dem Gesichtspunkt, dass nach der nationalen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der für eine Kollision in Frage kommende Bestandteil "Flexitel" alleine heranzuziehen wäre, weil der erste Bestandteil ".T..." als Firmenkennzeichen bzw "T-" als auf das Unternehmen hinweisender Stammbestandteil innerhalb der mehrgliedrigen Kombinationsmarke nach der Lebenserfahrung vom Publikum außer Acht gelassen werde und somit in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurücktrete. Eine solche alleinige Prägung durch den zweiten Bestandteil als der eigentlichen Produktkennzeichnung kann in den Fällen in Betracht gezogen werden, in denen sich eine jüngere oder eine ältere Marke erkennbar aus einem bekannten oder erkennbaren Hinweis auf ein Unternehmen und einem anderen Bestandteil zeichenmäßiger Kennzeichnung zusammensetzt (st. Rspr seit BGH GRUR 1977, 218 - MERCOL/ESSOMARCOL). Als Unternehmenshinweis kommen neben den Firmenzeichen (vgl etwa BGH GRUR 1996, 774 - falke-run/LE RUN; BGH GRUR 1998, 942 - ALKA SELTZER/TOGAL SELTZER; BGH GRUR 1998, 927 - Tresana/COMPO-SANA; GRUR 2001, 164, 166 – ZDF Wintergarten/Wintergarten; BGH GRUR 2002, 342 - ASTRA/ESTRA-Puren), Serienstammbestandteile (BGH GRUR 1996, 977 - DRANO/P3 drano; BGH GRUR 1998, 927, 929 - COMPO-SANA) oder sonstige Markenteile in Betracht, die wegen intensiver Benutzung in zahlreichen mehrteiligen Kombinationsmarken eines Unternehmens neben jeweils wechselnden sonstigen Bestandteilen als gleichbleibende Hinweise auf einen bestimmten Hersteller verstanden werden (BGH GRUR 1999, 583, 585 – LORA DI RECOARO/FLORA; Ströbele, MarkenR 2001, S 116, li Sp oben; Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl, § 9 Rdn 192; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl, § 14 Rdn 205a, 208; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14, Rdn 395 f). Hinsichtlich beider angegriffenen Zeichen liegen die Voraussetzungen vor: Der Bestandteil ".T..." ist Firmenkennzeichen der Inhaberin der jüngeren Marken und "T-" ein Serienstammbestandteil, der von ihr intensiv seit 1996 in zahlreichen mehrteiligen Kombinationsmarken neben jeweils wechselnden sonstigen Bestandteilen

eingesetzt und daher vom Publikum als gleich bleibender Hinweis auf sie verstanden wird.

Dieser Lebenserfahrungsgrundsatz gilt jedoch nicht ausnahmslos. Vielmehr unterliegt nach ständiger Rechtsprechung jeder Einzelfall der Würdigung aller seiner besonderen Umstände, so daß z.B. die Art der Zeichenbildung oder die Verkehrs- und Bezeichnungsgewohnheiten der entsprechenden Branchen zu einem vom Erfahrungssatz abweichenden Ergebnis führen können (EuGH Rs. C 251/95, Sabèl/Puma, Slg. 1997 I-6191 = GRUR 1998, 387, 389 f; Rs. C-39/97, CANON/Metro Goldwyn Mayer, Slg. 1998 I-5507 = GRUR 1998, 922,923; Rs C-342/97, Lloyd/Loints, Slg.,1999 I-3819 = GRURInt 1999, 734,736; BGH GRUR 2002, 342 - ASTRA/ESTRA-Puren; BGH GRUR 2002, 167, 169 – Bit/Bud).

Der Senat hat dahingehend tatsächliche Feststellungen getroffen und geht dementsprechend nicht davon aus, das Publikum werde den Bestandteil ".T..." und "T-" bei der Wahrnehmung vernachlässigen.

1.3.2.1. Zum einen ist – wie bereits ausgeführt - bereits die Art der Zeichenbildung, nämlich die Verklammerung der beiden Zeichenbestandteile durch die Digits bzw den Bindestrich ein Umstand, der eine gewisse Zusammengehörigkeit des Gesamtzeichens nahe legt. Dies gilt insbesondere für das Unternehmenszeichen ".T...", da das Zeichen insgesamt von einem Anfangs- und einem Schlußdigit nach dem Wort Flexitel eingerahmt wird, was die Einheitlichkeit der Marke dokumentiert. Darüber hinaus ist auch – wie bereits ausgeführt - "T-" nicht ohne Kennzeichnungskraft und nicht deshalb außer Acht zu lassen.

1.3.2.2. Zum anderen ist bei den hier angesprochenen Branchen keine Neigung zur generellen Verkürzung von Marken festzustellen, die aus Unternehmens- und Produktkennzeichen zusammengesetzt sind. Eine umfangreiche Recherche des Senats hat ergeben, dass die Hersteller auf dem einschlägigen Warenssegment in überwiegendem Maße ihre Firmen- und Produktkennzeichnung in der Werbung als miteinander in Verbindung stehend auftreten lassen und erstere eine erhebliche Rolle spielt. Eine Werbung allein mit der Produktkennzeichnung erfolgt im allgemeinen nur dann, wenn sich der Hersteller aus dem jeweiligen Werbeauftritt, zB auf einer Zeitschriftenseite, aber auch auf Homepages im Internetauftritt

ohnehin durch die Art der Aufmachung oder in sonstiger Weise ergibt. Die Internetrecherche hat außerdem gezeigt, dass Abnehmer und Verbraucher die Waren ebenfalls weit überwiegend mit der vollständigen Kennzeichnung, also Hersteller und Produktmarke nebeneinander benennen.

Auch auf dem Gebiet der Internet- und Telekommunikationsdienstleistungen (Klassen 38 und 42) erscheinen in der Werbung Firmen- und individualisierende Kennzeichnung in der Regel gleichzeitig nebeneinander. Die Dienstleisterkennzeichnung ist zumeist in grafisch ausgestalteten Wörtern oder in bestimmter Farbgebung und Gestaltung der Bildbestandteile mit einbezogen - wie Internetseiten, sonstiges Werbematerial, Annoncen und der übrige Marktauftritt zB der Deutschen Telekom, von T-Online, Arcor, eplus, Freenet, Talkline, Tiscali, Viag-Interkom (O₂) ua zeigen.

Im übrigen ist es auch für die Abnehmer der Waren und Dienstleistungen angesichts der Vielzahl der unterschiedlichen Anbieter und der unterschiedlichen Tarifstrukturen sowie der vielfältigen häufig sehr ähnlich aussehenden und in der Bauart teilweise vergleichbaren Geräte, die meist verbilligt im Paket mit den wiederum unterschiedlich ausgestalteten Telekommunikations- und Internetdienstleistungen angeboten werden, schon wegen der von Anbieter zu Anbieter differierenden Grundgebühren, Preise, Boni und Zugangsmöglichkeiten praktisch unabdingbar, sich neben der Produktkennzeichnung auch an der Hersteller- oder Dienstleisterkennzeichnung zu orientieren (vgl OLG Düsseldorf Urt. v. 15. Dezember 1998 - 20 U 103/98 - o.tel.o.global call -/- GlobalCall und MarkenR 1999, 105 - City Plus -/- D2-BestCityPlus). Dazu hat der Abnehmer besonders deshalb Anlass, weil jeder Tarif, jede Tarifstruktur und die Abgabe verbilligter Geräte meist nur bestimmte Nutzungsarten und -intensitäten begünstigt und die jeweiligen Vorteile und Nachteile - auch bei getrennter Abnahme von Geräten und Dienstleistungen - sich in der Regel erst nach genauerer Nachprüfung und intensivem Vergleich der einzelnen Anbieter erschließen.

Bei sonstigen elektronischen und elektrischen Geräten kommt es dem Verkehr ebenfalls auf den Hersteller an. Es ist bekannt, dass in der Regel Geräte, Software und Zubehör eines Herstellers miteinander kompatibel sind, dass aber mit Geräten

anderer Hersteller oder mit Software eines anderen Herstellers ausgestatteten Geräten erhebliche Kompatibilitätsprobleme bestehen können. Daraus ergibt sich, dass das angesprochene Publikum, auf dessen Vorstellung es maßgeblich ankommt, sehr häufig mit der Verwendung der Herstellerkennzeichnung neben der Produktkennzeichnung konfrontiert wird, aber auch auf sie angewiesen ist. Deshalb ist davon auszugehen, dass derartige Bestandteile vom Publikum miteinbezogen werden und den Gesamteindruck der Marke mitprägen. Die Teile des Verkehrs, die die jüngere Marke möglicherweise auf "FLEXITEL" verkürzen, erscheinen dem Senat unter diesen Umständen nicht mehr entscheidungserheblich. Im übrigen handelt es sich bei dem Begriff der Verwechslungsgefahr um einen Rechtsbegriff, der normativ ausgelegt wird, was zu einer gewissen Typisierung führt (BGH GRUR 2000, 506, 509 - ATTACHÉ/TISSERAND; Althammer/Ströbele, Markengesetz, Komm., 6. Aufl., § 9 Rdn 20; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 1998, § 14 Rdn 164; Ingerl, GRUR Int 2001, 581, 587 f; Fezer, MarkenR, Komm. 3. Aufl § 14 Rdn 79 ff, 83 ff, 103 ff; Seibt, GRUR 2002, 465 ff; Schweizer, GRUR 2000, 923).

1.4. Wird die unmittelbare Verwechslungsgefahr durch Verhören oder Verlesen verneint, so ist für den Senat jedoch nicht auszuschließen, dass die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden gem Art 4 Abs 1 lit. b MarkenRL, § 9 Abs 1 Nr 2, 2. Halbsatz MarkenG und dies zu Verwechslungen führen kann.

Dabei verneint der Senat als erstes, dass es sich bei den hier einander gegenüberstehenden Zeichen lediglich um eine irgendwie geartete gedankliche Verbindung handelt. Immerhin sind Waren- und Dienstleistungsidentität bzw deren große Ähnlichkeit sowie eine mittlere Zeichenähnlichkeit gegeben, so dass unter Einbeziehung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Gefahr von Verwechslungen als solche nicht schlechthin auszuschließen ist (vgl EuGH aaO - Sabèl/Puma; EuGH aao - Lloyds/Loint's; EuGH Rs C-425/98, Marca Moda/ Adidas, Slg. 2000 I-4861 = GRURInt 2000, 899).

Der Tatbestand der gedanklichen Verbindung von Marken stellt eine besondere Fallgruppe innerhalb einer bestehenden Verwechslungsgefahr dar (vgl. EuGH aaO – Marca Moda/Adidas Rdn 34; EuGH aaO - Sabèl/Puma) die als mittelbare und als Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne anerkannt ist (BGH GRUR 2002, 171 - Marlboro-Dach; Berlit, Das neue Markenrecht, 4. Aufl., S. 96, 100). Ihr Wesen ist es, dass der Unterschied der Marken gesehen wird und sie nicht unmittelbar miteinander verwechselt werden können, jedoch Gemeinsamkeiten aufweisen, die beim Publikum Anlass geben anzunehmen, dass die damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen - bei mittelbarer Verwechslungsgefahr - oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen - bei Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne - stammen. Das Publikum unterliegt somit einem Irrtum über die Herkunft und die Qualitätskontrolle des Produkts in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen. Voraussetzung hierfür ist jedoch weiter nach ständiger Rechtsprechung, dass die Marken einen identischen bzw. wesensgleichen Bestandteil mit Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke aufweisen, der als gemeinsamer Stammbestandteil erscheint, während die Abweichungen lediglich den Eindruck einer besonderen Einzelproduktkennzeichnung erwecken. Dies ist der Fall, wenn das Publikum an eine bereits bestehende Markenserie mit diesem Bestandteil gewöhnt ist, wenn ein als Firmenkennzeichen der Widerspruchsmarke verwendeter Markenteil in der jüngeren Marke auftritt, wenn es sich um ein besonders charakteristisches Element handelt oder wenn es erhöhte Verkehrsgeltung beanspruchen kann (BGH GRUR 1996, 200 - Innovadichlont; BGH GRUR 1999, 587 - Cefallone; BGH GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; BGH GRUR 2002, 542 – BIG; Althammer/Ströbele Kommentar MarkenG, 6. Aufl. § 9 Rdn 213; Fezer, Markenrecht 3. Aufl. § 14 Rdn 220, 223, Berlit aaO). In dieser Konstellation verbindet das Publikum die Zeichen gedanklich in der Weise, dass es die jüngere Marke als dem Unternehmen des eingeführten älteren Zeichen zugehörig ansieht und somit eine Verwechslung hinsichtlich der wirtschaftlichen Unternehmenszugehörigkeit und damit der Produktherkunftsidentität der Marken entstehen kann. Diese Rechtsprechung beruht auf der im Verkehr bestehenden Übung man-

cher Unternehmen, sich eines Stammzeichens für ihre Waren zu bedienen und dieses - dabei als solches erkennbar bleibende - Stammzeichen für einzelne Warenarten zu deren Kennzeichnung abzuwandeln. Damit kann dem Versuch einer irrigen Herkunftszurechnung in den Fällen sogenannter Marken usurpation durch eine jüngere Marke entgegengewirkt werden und die Marke kann ihre Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs erfüllen (zuletzt BGH GRUR 2002, 542 - BIG).

Die Voraussetzungen liegen hier jedoch nur insoweit vor, als alle genannten Kriterien umgekehrt gelagert sind. Der danach allein für eine Kollision in Frage kommende und beiden Marken gemeinsame Wortbestandteil "Flexitel" ist weder ein Firmenkennzeichen noch Stammbestandteil einer auf ihr Unternehmen hinweisenden Zeichenserie, auch nicht besonders charakteristisch und hervortretend oder als besonders kennzeichnungsstark geeignet, zum Aufbau als Stammbestandteil abstrakt in Frage zu kommen. Er kann auch keine Verkehrsgeltung beanspruchen. Hingegen sind das Firmenkennzeichen ".T..." sowie der Serienbestandteil "T-" allein auf Seiten der jüngeren Marke zu finden und zwar nicht als beiden Marken gemeinsamer zur Kollision sich anbietender Bestandteil, sondern als dem gemeinsamen Element hinzugefügter, aufgrund intensiver Benutzung auch bekannter und damit besonders kennzeichnungsstärkender Unternehmenshinweis.

Soweit in der nationalen Rechtsprechung des BGH Fälle mit ähnlicher Fallkonstellation entschieden worden sind, hat der BGH zum einen die Prüfung auf eine mittelbare Verwechslungsgefahr nicht vorzunehmen brauchen, weil bereits unmittelbare Verwechslungsgefahr bejaht wurde und zwar aufgrund Außerachtlassung des Unternehmenshinweises. Es verblieb nämlich bei dem von ihm aufgestellten Lebenserfahrungsgrundsatz, dass unternehmenshinweisende Bestandteile außer Betracht blieben, weil sich der Verkehr in der Regel an der Produktbezeichnung orientierte (BGH GRUR 1996, 404 - Blendax Pep/Pep), die Branchengewohnheiten dazu führten (BGH WRP 1989,755 - Nitrangin ISIS / Nitrangin; GRUR 2001, 164,166 – Wintergarten/ZDF Wintergarten) oder die individuelle Gestaltung

der Zeichen dies nahe legte (BGH GRUR 1996, 977 - P 3-drano/ DRANO; GRUR 2001, 167 - American Bud/Bit; GRUR 2002,542 - BIG LASTER / BIG; GRUR 2002, 342 - ESTRA PUREN/ASTRA). In weiteren, dem vorliegenden Fall gleichgelagerten Verfahren, in denen keine unmittelbare Verwechslungsgefahr vorlag, weil zB aufgrund einer Branchenübung der Herstellerhinweis als prägend für den Gesamteindruck der Marke miteinzubeziehen war (BGH GRUR 1996, 774 - Juwel von Klingel/ Juwel; GRUR 96, 774 - falke-run /LE RUN; WRP 1998,988 - BRANDT ECCO / ECCO II, GRUR 2001, 167 - Anheuser Busch Bud/Bit; LORA DI RECOARO/FLORA; GRUR 1996, 200, 202 - Innovadiclophlont / Diclophlogont) hatte der BGH es abgelehnt die Marken daraufhin zu prüfen, ob sie gedanklich miteinander in Verbindung zu bringen seien, zum Teil mit dem Argument, dass es sich gerade nicht um die Übereinstimmung im Stammbestandteil handle oder nicht jede gedankliche Verbindung entsprechend der Entscheidung des EuGH zu Sabèl/Puma (aaO) von § 9 Abs 1 Nr. 2 MarkenG, Art. 4 Abs 1 lit b MarkenRL umfasst sei. Soweit sich der BGH allerdings im Zusammenhang mit der konkreten Ausstattung zweier Wort/Bildmarken (GRUR 2002, 171, 175 - Marlboro-Dach) dennoch zur Prüfung einer "Verwechslungsgefahr im Sinne eines gedanklichen In-Verbindung-Bringens" (Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens oder unmittelbare Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn) äußerte, sah er für die von der Revision angeregte Vorlage an den EuGH unter dem Aspekt keinen Anlass, als bislang Feststellungen dafür fehlten, dass sich die Klagemarke allgemein zu einem Hinweis auf das Unternehmen der Klägerin entwickelt hat, was er für notwendig hielt.

In der nationalen Literatur wird ebenfalls vertreten, dass eine Verwechslungsgefahr aufgrund eines Serienzeichens der jüngeren Marke nicht angenommen werden könne (Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 9 Rdn 214 mwN). Dies wurde jedoch in einem jüngeren Beschluß des BPatG als fraglich angesprochen, blieb dann aber aufgrund der dort aus anderen Gründen ableitbaren mittelbaren Verwechslungsgefahr als für die Entscheidung nicht notwendig zu beantworten dahingestellt (BPatG GRUR 2002, 438 - Wischmax).

Der EuGH hatte bislang noch keinen Anlass zu dieser Art von Fallgestaltung Stellung zu nehmen. In der Entscheidung Sabèl/Puma (aaO) kam es allein auf die bildliche Ähnlichkeit im Sinne einer begrifflichen Gleichheit an und ein Eingehen auf die hier vorliegende Problematik erübrigte sich.

Danach wäre hier auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr im Sinne der bisherigen Rechtsprechung zu verneinen und die Beschwerde erfolgreich.

2. Der Senat überlegt, ob die vorliegenden Fallkonstellationen dennoch in den Prüfungsrahmen der mittelbaren bzw der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne miteinzubeziehen sind und zwar unter dem Gesichtspunkt, dass das Publikum gleichwohl einer Verwechslung unterliegen kann, wenn es den Widerspruchsmarken als identischer Teil einer Marke aus den Markenserien mit "T-" sowie ".T..." begegnet und – da es die Prioritätslage nicht kennt – sie der Inhaberin der angegriffenen Marken irrigerweise zurechnet. Auf diese Weise könnten die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Dabei macht es keinen Unterschied in der weiteren Beurteilung durch den Senat, ob sich diese gedankliche Verbindung als mittelbare Verwechslungsgefahr aufgrund des auf das Unternehmen hinweisenden Serienbestandteils "T-" ableitet oder aus der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aufgrund des ".T..." als Firmenkennzeichen. Hinsichtlich letzterer Variante der gedanklichen Verbindung beruht die irrige Zuordnung der Produktherkunftsidentität durch die Verbraucher auf falschen Vorstellungen über die wirtschaftlichen Verbindungen der Unternehmen der sich gegenüberstehenden Zeicheninhaber. Die Rechtsprechung erkennt sie in den Fällen an, in denen das Publikum zwar bemerkt, dass es sich bei den Zeicheninhabern um zwei unterschiedliche Unternehmen handelt, aber aufgrund der Zeichenbildung annimmt, dass zwischen beiden Unternehmen wirtschaftliche Verflechtungen dergestalt bestehen, dass sie miteinander fusionierten oder dass lizenzvertragliche Beziehungen bzw. sonstige wirtschaftliche Abhängigkeiten bestehen (EuGH Rs C-317/91, Quattro/Quadra, Slg. 1993 I-6227 Rdn. 36 - 38 = GRURInt 1994,168; Plus Rs. C-255/97, Slg. 1999 I-2835 = MarkenR 1999, 234; Deenik Rs. C 63/97, Slg. 1999 I-905 ; BGH GRUR 1991, 317, 318 – MEDICE;

GRUR 1997, 311, 313 – Yellow Phone; 2000, 608 – ARD-1; BPatG Mitt. 2001, 79, 80 – CASTEL DEL MONTE). Davon ausgehend kann die ältere Marke hier ihre Hauptfunktion, die darin besteht, dem Abnehmer die Qualitätskontrollidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, nicht erfüllen (EuGH Rs. C-9/93 Slg. I-2789 - Ideal Standard II = GRUR Int 1994, 614 Rdn. 37; HAG II C-10/89, Slg. 1990 I 3711 Rdn 13; - CANON aaO).

Trotz der Umkehr der Fallgestaltung im Vergleich zu den oben angeführten Entscheidungen, läßt sich für den Senat hier jedoch eine Parallele ziehen und eine gedankliche Verbindung im Sinne von Art 4 Abs 1 lit. b MarkenRL, § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG herstellen: Das Publikum nimmt dadurch, dass die ältere Marke der jüngeren Marke als Bestandteil ihrer Markenserie identisch einverleibt ist, in gleicher Weise eine unrichtige Dienstleister- oder Produktidentitätszuordnung der Marke vor. Es hat Anlaß zu glauben, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen stammten aus demselben Unternehmen bei Wahrnehmung des Markenelements "T-" oder es bestünden wirtschaftliche Verbindungen zwischen den Markeninhabern angesichts des Elements ".T..." (EuGH, aaO – CANON, Rdn. 28). Diese Annahme lässt sich nämlich zum einen aus einer Übung der Beschwerdeführerin selbst ableiten. Diese hat für ihre verschiedenen konzernmäßig verbundenen Töchter verschiedene unterschiedliche Markenfamilien aufgebaut, die jedoch alle den Bestandteil "T-" bzw ".T..." gemeinsam haben. Hier wird zu Recht eine betriebliche Verflechtung, Lizenzvergabe oder ähnliches angenommen. Auch bei den Wettbewerbern ist diese Praxis in den vergangenen Jahren geübt worden. So hat zB Arcor im Zusammenhang mit der Einrichtung eines ISDN-Anschlusses ein verbilligtes Internet Modem einer anderen Firma angeboten und D2 Mannesmann bei Abschluß eines Mobilfunkvertrages ein Handy der Fa. Siemens, das mit D2 gekennzeichnet war. Kooperationen und finanzielle Verflechtungen der Konkurrenten auf diesem Markt sind für das Publikum nicht ungewöhnlich.

Angesichts solcher Branchenübungen ist zwar für das Publikum letztendlich noch der Inhaber der älteren Marke als solcher individuell bestehend erkennbar. Er

steht jedoch nicht mehr alleine für sich, sondern wird entweder dem Betriebsverbund des anderen organisatorisch oder als wirtschaftlich verbunden zugerechnet. Dies läßt auf eine völlig andere wirtschaftliche Situation der Markeninhaber zueinander schließen, insbesondere im Sinne der Werbefunktion der Marke nur für einen ganz bestimmten Herkunftsbetrieb. Damit verschiebt sich die Produktverantwortlichkeit dem Publikum gegenüber. Da jedoch auch diese in die Bewertung der Verwechslungsgefahr mit einzubeziehen ist, liegt eine mit den bisher entschiedenen Fällen vergleichbare Situation vor. Es handelt sich um Fälle, in denen es um die in der Praxis zunehmend zu verzeichnende Tendenz - insbesondere großer Unternehmen - geht, dem eigenen bekannten Firmenkennzeichen oder erkennbaren Herstellerzeichenelement die prioritätsältere Marke eines anderen hinzuzufügen. Hierbei findet – wie bereits ausgeführt - im Vergleich zu den bisher von der Rechtsprechung erfassten Fällen eine Verlagerung aller Kriterien für die Voraussetzungen zur Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr auf die jüngere Marke statt, was eine Zurechnung der älteren Marke zum Inhaber des Unternehmens der jüngeren Marke zur Folge hat. Würde hier die Annahme einer gedanklichen Verbindung verneint mit der Begründung, sie sei immer nur dann anzunehmen, wenn sich diese Voraussetzungen ausschließlich auf Seiten der älteren Marke befinden, so wäre damit in solchen Fällen die Möglichkeit zu Marken usurpationen eröffnet, wie in der deutschen Literatur erörtert und als problematisch im Rahmen der Prägetheorie des BGH diskutiert (vgl Eisenführ, Festschrift für Vieregge, 1995, S. 175 ff; ders in GRUR 1995, 810,811;1996, 547 f und S 977 ff; Hacker, GRUR 1996, 92, 97 f; Tilmann, GRUR 1996, 701, 703; Ingerl/Rohnke, MarkenG 1998, § 14 Rdn 424; Jaeger, MarkenR 1999, 217, 220 f; Krings, WRP 2000, 931, 934 re.Sp.; Kliems, GRUR 2001, 635, 642 f; Ströbele, MarkenR 2001, 106,112).

3. Geht der Senat angesichts dieser Überlegungen hier von einer gedanklichen Verbindung gem § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG iVm Art 4 Abs 1 lit b MarkenRL aus, so kommt es entscheidend auf die Frage an, inwieweit der Wortlaut von Art 4 Abs 1 lit b MarkenRL eine richtlinienkonforme Anwendung von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG

dahingehend gestattet, eine gedankliche Verbindung auch in den Fällen anzunehmen, in denen die ältere Marke unrichtig dem Unternehmen des Inhabers des jüngeren Zeichens zugerechnet oder eine wirtschaftliche Abhängigkeit mit diesem angenommen wird.

3.1. Der Wortlaut von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG des nationalen Rechts erlaubt nach Auffassung des Senats aufgrund seiner sprachlichen Neutralität hinsichtlich der Prioritätslage der beiden Zeichen das Verständnis, dass es nicht auf das Vorliegen der Voraussetzungen zur Annahme einer Verwechslungsgefahr durch die gedankliche Verbindung nur bei der älteren Marke ankommt, sondern diese auch bei der jüngeren vorliegen können, wenn diese zu einer im markenrechtlichen Sinne erheblichen unrichtigen Markenzuordnung führen kann. In Art 4 Abs 1 lit b MarkenRL lässt zwar die ausdrückliche Benennung der älteren Marke zunächst den Schluss zu, dass eine gedankliche Verbindung nur in der unrichtigen Zuordnung des Unternehmens der jüngeren Marke zur älteren Marke geregelt sein soll. Nach Auffassung des Senats kann der Wortlaut jedoch auch so verstanden werden, dass die unrichtige Zuordnung abstrakt als solche geregelt ist, aber damit nicht die Angabe verbunden sein sollte, dass dies immer nur in Beziehung zur älteren Marke zu sehen sei. Denn die Aussage, dass "die Marke mit der älteren Marke in Verbindung gebracht wird" kann auch dahingehend verstanden werden, dass überhaupt eine gedankliche Verbindung zwischen den Marken hergestellt wird, die Anlaß zu Verwechslungen gibt, ohne dass damit die Richtung der irrigen Zurechnung im Sinne einer Rangordnung festgeschrieben sein soll. Nach Ansicht des Senats gibt es keine Priorität in der Fragestellung, ob das ältere mit dem jüngeren oder das jüngere mit dem älteren verwechslungsfähig ist. Daß die Verwechslungsgefahr in beiden Richtungen gegeben sein muß, wurde zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr bereits 1996 in der deutschen Literatur vertreten (Ullmann, GRUR 1996,712, 714 li Spalte oben). Als ein weiteres Argument ist heranzuziehen, dass auch bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der Kennzeichen für die Feststellung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr die

Priorität der Kennzeichen in der Fragestellung keine Rolle spielt, ob das ältere mit dem jüngeren oder das jüngere mit dem älteren verwechslungsfähig ist.

3.2. Außerdem erscheint es unter dem Aspekt der Gewährleistung eines freien Warenverkehrs und dem Ziel, die Konkurrenten und Abnehmer vor Herkunftsverwechslungen zu schützen, nicht gerechtfertigt, dass trotz identischer Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Zeichens und seiner Verbindung mit dem Firmenkennzeichen oder Stammbestandteil einer Markenserie der Inhaberin des jüngeren Zeichens zu einer neuen Marke eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sein sollte. Die berechtigten Interessen der Abnehmer und Mitbewerber an einer irrtumsfreien Zuordnung der Produkte zu einem Herkunftsbetrieb sowie die Eigentumsrechte des Inhabers der älteren Marke sind nämlich in gleichem Maße tangiert wie in den von der Rechtsprechung bisher entschiedenen Fällen der Verwechslungsgefahr. Für diese Auffassung spricht auch die Rechtsprechung des EuGH zur Funktion der Marke, wonach ihre Hauptfunktion darin besteht, dem Publikum die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Damit die Marke diese Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, das der Vertrag errichten will, erfüllen kann, muss sie die Gewähr bieten, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (ua EuGH Rs. C-10/89, HAG II, Slg 1990, I-3711 Rdn 14 u 13, 37; Rs. C-9/93 aaO Ideal Standard II Rdn 37-38; EuGH aaO - Sabèl/Puma; EuGH aaO - Canon; EuGH aaO - Lloyds/Loint's). "Die Hauptfunktion der Marke wäre gefährdet, wenn die Verbraucher nicht mehr in der Lage sind, den Ursprung des gekennzeichneten Erzeugnisses festzustellen und der Rechtsinhaber für die schlechte Qualität eines Erzeugnisses verantwortlich gemacht würde, die ihm in keiner Weise zuzurechnen

wäre (vgl. Ideal Standard II aaO Rdn. 45)". Nach Auffassung des Senats gibt es jedoch kein Prinzip, dass eine irrige Zuordnung der Produktherkunftsidentität ausschließlich vom jüngeren zum älteren Zeichen erfolgen muss um eine Verwechslungsgefahr für gegeben zu halten. Die Ausführungen des EuGH in seinen jeweiligen Entscheidungen (zB EuGH aaO - Marca Moda/Adidas; vgl. oben) in denen er sich nur auf die Kennzeichnungskraft der älteren Marke als verwechslungsbegünstigend bezieht, erscheinen dem Senat als eine im jeweiligen Verfahren stimmige Feststellung, nicht aber als eine für jegliche Fallgestaltung verallgemeinerungsfähige Aussage. Diese Ausführungen zwingen nach Auffassung des Senats darum nicht zu dem Schluss, eine Verwechslungsgefahr sei nur auf die Fälle einer Zuordnung der jüngeren Marke zum Herkunftsbetrieb der älteren Marke beschränkt. Die Stärke der Kennzeichnungskraft der älteren Marke bestimmt lediglich das Maß des von ihr einzuhaltenden Abstands.

3.3. Darüber hinaus ist ebenso der Gesichtspunkt erwägenswert, dass es bei einer Verneinung der vom Senat erwogenen Gründe für die Auslegung von Art 4 Abs 1 lit b MarkenRL zu einem Nebeneinander von Marken kommen kann, was - angesichts der Dauerhaftigkeit des Schutzrechts einer Marke auf der einen Seite und der kurzlebigen Gewohnheiten von Branchenübungen auf der anderen Seite, die sehr fließend und auch nicht stets im Eintragungsverfahren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststellbar sind – zu Ergebnissen führt, die der Praxis nicht mehr gerecht werden. Angesichts der Tatsache, dass die Marke ein sehr lange anhaltendes Recht geben kann, wiederum solche Branchengewohnheiten in neuen, sich dynamisch entwickelnden Gebieten einem raschen Wandel unterliegen, entsteht eine ungleichgewichtige Situation. Der Wettbewerber müsste auf Dauer eine jüngere Marke neben sich dulden, die aus Gründen nicht gelöscht wurde, die auf fließenden Marktübungen basierten und einem Wandel unterliegen können.

Diese vom Senat erwogene Auslegung des Art 4 Abs 1 lit b MarkenRL entspricht insgesamt auch Sinn und Zweck der Richtlinie, Wettbewerbsverzerrung im

Binnenmarkt zu verhindern. Wollte man diese Fallgestaltungen ausschließen, so könnte dies zu dem Ergebnis führen, dass ein bekanntes Unternehmen ohne markenrechtliche Einschränkung ältere Marken dem eigenen Unternehmenskennzeichen hinzufügen könnte. Auf diese Weise entstünde beim Publikum einerseits insgesamt eine falsche Vorstellung von der Unabhängigkeit und damit der wirtschaftlichen Zuordnung zahlreicher eigenständiger, auch kleiner Firmen, und andererseits von der marktführenden Stellung sowie des wirtschaftlichen Einflussbereiches der Inhaberin der jüngeren Marken. In diesem Zusammenhang ist auch bedeutsam, dass es sich bei der Inhaberin der jüngeren Marke um ein besonders bekanntes Unternehmen handelt, das stark expandiert und von dem das Publikum weiß, daß es bereits Verbindungen mit anderen Firmen und Markeninhabern eingegangen ist oder einzugehen beabsichtigt.

Im übrigen gibt es in der nationalen Literatur Vorschläge den Begriff der gedanklichen Verbindung so zu verstehen, dass auch besondere Fallkonstellationen darunter fallen, die im Ergebnis beim Publikum zu einem Produktherkunftsirrtum führen. Davon könnten zB Fälle der vorliegenden Art erfasst werden (Hacker aaO S. 98 rechte Spalte; Starck in WRP 1996, 269, 272, Ingerl GRUR Int 2001, 581, 587, Fezer aaO § 14 Rdn. 245, 246).

Es erscheint daher gerechtfertigt in Fallgestaltungen der vorliegenden Art, einer älteren Marke mit mindestens normaler Kennzeichnungskraft Schutz gegenüber einer jüngeren Marke zukommen zu lassen, wenn sie völlig identisch bzw. wesensgleich übernommen worden ist aber gleichwohl - wie hier - als eigenständiges Kennzeichen erkennbar bleibt und dadurch auf eine unrichtige Ursprungsidentität der Waren und Dienstleistungen oder auf sonstige wirtschaftliche und organisatorische Verbindungen zwischen den Herstellern bzw Dienstleistern schließen lässt.

Demgemäß legt der Senat dem Gerichtshof die Frage vor, ob § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG richtlinienkonform mit Art 4 Abs 1 lit b MarkenRL so anzuwenden ist, dass darunter auch die hier vorliegenden Verfahren fallen und zur Annahme der

Verwechslungsgefahr infolge der gedanklichen Verbindung von der jüngeren zur älteren Marke führen.

Grabrucker

Baumgärtner

Pagenberg

Fa/Cl

Abb. 1



T · · Flexitel ·