



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 201/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
22. Januar 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 27 642

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Januar 2003 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Pagenberg und des Richters Voit

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Dezember 2000 und vom 18. Juni 2002 aufgehoben. Die Löschung der Marke 398 27 642 wird angeordnet.

Gründe

I

Gegen die für die Waren und Dienstleistungen

"Druckereierzeugnisse, Zeitschriften; Organisation und Durchführung von Messen und Kongressen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Sammeln, Liefern, Übermitteln und Zusammenstellen von Daten und Informationen aller Art."

eingetragene Wortmarke 398 27 642

GeoMarkt

ist Widerspruch aus der prioritätsälteren Wortmarke 395 33 426

GEO

erhoben worden, die für die Waren und Dienstleistungen

- „09: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, einschließlich von Datenverarbeitungsgeräten und Computern als Bestandteile von Datennetzen und zur Teilnahme an der Kommunikation in Datennetzen;
- 16: Periodische und nichtperiodische Druckereierzeugnisse sowie Photographien einschließlich von Druckereierzeugnissen, von Teilen von Druckereierzeugnissen und von Photographien, die auf Datenträgern gespeichert sind und/oder über Datennetze übermittelt werden;
- 38: Telekommunikation, einschließlich der Telekommunikation in Datennetzen;
- 41: Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung sowie sportliche und kulturelle Aktivitäten, einschließlich solcher Dienstleistungen mit Hilfe von Datenträgern oder Datennetzen; Dienstleistungen eines Verlages, einschließlich von Verlagsdienstleistungen mit Hilfe von Datenträgern oder Datennetzen;
- 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, einschließlich von Programmen im Zusammenhang mit Datenträgern oder Datennetzen"

im Markenregister eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschlüssen vom 4. Dezember 2000 und vom 18. Juni 2002 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Die Vergleichsmarken könnten sich zwar auf zum Teil identischen Waren und für identische bzw sehr ähnliche Dienstleistungen begegnen. Es könne auch von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Gleichwohl unterschieden sich die Markenbegriffe „GeoMarkt“ und „GEO“ schon auffallend durch ihre unterschiedliche Wortlänge. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde nicht von dem Bestandteil „Geo“ geprägt, da er auf den Begriff „Erde“ hinweise. Beide Bestandteile der jüngeren Marke seien gleichermaßen kennzeichnungsschwach und sie würden vom Verkehr als zusammengehöriger Begriff verstanden. Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens sei nicht erkennbar, da der Bestandteil „Geo“ aufgrund seines beschreibenden Charakters nicht als Stammbestandteil geeignet sei und verschiedene andere Firmen diesen Bestandteil ebenfalls verwendeten, so daß der Verkehr keinen Anlaß habe, ihn der Widersprechenden zuzuordnen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Die Markenstelle gehe zwar hinsichtlich der gesteigerten Kennzeichnungskraft und der Identität bzw Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen von zutreffenden Feststellungen aus, ziehe daraus aber die unrichtigen Schlüsse für die Frage der Verwechslungsgefahr, die nach ständiger Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls sowie der Wechselbeziehung der die Verwechslungsgefahr bestimmenden Faktoren zu beurteilen sei. Vor allem rügt die Beschwerdeführerin und Widersprechende die Ausführungen des angefochtenen Erinnerungsbeschlusses zur Verneinung der mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens. Sie verweist hierzu auf die höchstrichterliche Rechtsprechung sowie auf ihr Vorbringen im Erinnerungsverfahren, wo sie die zahlreichen Serienzeichen mit dem Stammbestandteil angegeben und insbesondere auf die benutzten Marken GEO

Special, GEO SAISON, GEO Wissen, GEOEPOCHE und GEOLINO hingewiesen habe. Im Beschwerdeverfahren hat sie die Angaben vertieft und außerdem vorgetragen, daß es keine andere Zeitschrift gebe, die den Bestandteil „GEO“ trage.

Sie beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der Marke 398 27 642 anzuordnen.

Der Markeninhaber hat sich in der Sache weder geäußert noch Anträge gestellt. Gegenüber der Widersprechenden und Beschwerdeführerin hat er sich auf den Ausgang des Widerspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt berufen und den Verkauf der Marke an diese angeboten.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, so daß die Löschung der jüngeren Marke anzuordnen war.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen, wozu insbesondere der Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke, die gedankliche Verbindung, die des jüngeren Zeichens zu ihm hervorrufen kann, sowie der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken und den mit ihnen gekennzeichneten Waren bzw Dienstleistungen gehören. Dabei besteht eine kompensatorische Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren (stRspr BGH vgl zuletzt Beschluss v. 8.5.2002 MarkenR 2002, 332 - DKV/OKV mwN sowie EuGH GRUR 1998, 387 - Sabél/Puma u. GRUR Int 1998, 876 - Canon).

Aufgrund der vorgelegten Unterlagen und Erklärungen der Widersprechenden geht der Senat wie die Erinnerungsprüferin von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für Zeitschriften sowie von der Identität der „Druckereierzeugnisse, Zeitschriften“ und der Ähnlichkeit der Dienstleistungen der Widerspruchsmarke mit denen der jüngeren Marke aus. Außerdem besteht Identität zwischen der Widerspruchsmarke und dem Bestandteil „Geo“ der jüngeren Marke. Es sprechen somit bereits gewichtige Gründe für die Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken. Letztlich kann die Frage, ob der maßgebliche Gesamteindruck der erkennbar aus den Begriffen „Geo“ und „Markt“ zusammengesetzten jüngeren Marke von dem an erster Stelle stehenden Bestandteil „Geo“ geprägt wird, aber dahingestellt bleiben, weil die Marken jedenfalls insoweit verwechselbar sind, als sie gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden können.

Der Begriff der gedanklichen Verbindung iSv § 9 Abs 1 Nr 2 letzter Halbsatz MarkenG stellt keine Alternative zum Begriff der Verwechslungsgefahr dar, sondern soll lediglich dessen Umfang genauer bestimmen. Rein assoziative Verbindungen, die ein Verwechseln der Marken nicht zur Folge haben, reichen dabei nicht aus. Darunter zu subsumieren sind jedoch insbesondere die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens und der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne (vgl. EuGH GRUR 1998, 387 - Sabél/Puma; BGH GRUR 1999, 587 - Cefallone mwN sowie zuletzt Urt. v. 22.1.2001 = GRUR 2002, 544 -BIG; Althammer/Ströbele MarkenG 6. Aufl § 9 Rdn 208). Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Serienmarke ist anzunehmen, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen identischen oder wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (BGH GRUR 96, 200 - Innovadiclophlont; BGH GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone; zuletzt BGH GRUR 2002, 544 - BIG). Die Rechtsprechung zum Serienzeichen beruht auf der dem Verkehr bekannten Übung mancher Unternehmen, sich eines Stammzeichens für alle ihre Waren zu bedienen und dieses - dabei als solches erkennbar bleibende - Stammzeichen für einzelne Warenarten zu deren Kenn-

zeichnung abzuwandeln. Anlaß zu einer solchen Schlußfolgerung kann für den Verkehr insbesondere dann bestehen, wenn ein Unternehmen mit demselben Wortstamm innerhalb mehrerer Zeichen bereits im Verkehr aufgetreten ist, insbesondere, wenn er den Stammbestandteil auch als Firmenschlagwort benutzt. Ist der Verkehr an einen bestimmten Wortstamm gewöhnt, so liegt es erfahrungsgemäß fern, in einem mit diesem Wortstamm gebildeten neuen Zeichen - hier die angegriffene Bezeichnung „GeoMarkt“ - ein eigenständiges Zeichen zu sehen; vielmehr wird der Verkehr, der die Unterschiede der einander gegenüberstehenden Zeichen erkennt, vermuten, es handele sich bei dem neuen Zeichen um ein solches der Serie.

Ein derartiger Fall einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Serienmarke ist hier gegeben. Die Widersprechende ist mit der Widerspruchsmarke „GEO“ als Stammbestandteil innerhalb mehrerer Zeichen bereits im Verkehr aufgetreten. Hierzu zählen zum einen die Serienzeichen GEO Saison (395 33 427), GEO Spezial (398 30 866), GEO Wissen (398 30 867) sowie GEOEPOCHE (399 18 733), bei denen es sich jeweils um Kennzeichen für Zeitschriften handelt. Zum anderen hat die Widersprechende durch entsprechende Fotos, Erklärungen und Auszüge zur Überzeugung des Senats dargelegt, daß die Markenserie auch Zeichen umfaßt, die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 38 zum Teil mit Onlineauftritt benutzt werden (zB 396 41 412 GEOLINO, geoplay, GEOTON sowie GEOwebshop). Darüber hinaus tritt die Widersprechende auf Messen mit umfangreichen Messeständen auf und organisiert Foren mit aktuellen Themen sowie Seminare und Kongresse für Umweltinteressierte, Abonnenten, Investoren und zur Anzeigenplatzierung auch für Dritte. Außerdem produziert die Widersprechende zusammen mit dem Fernsehsender Arte die Sendereihe „360“ - Die GEO-Reportage“, die wöchentlich ausgestrahlt wird.

Der Senat geht davon aus, daß die Widersprechende den Verkehr bereits an „GEO“ als Stammbestandteil einer existierenden Zeichenserie gewöhnt hat, die ausgehend von dem Hauptgebiet der „Druckereierzeugnisse und Zeit

schriften die Unterhaltung sowie Dienstleistungen eines Verlages, die Telekommunikation und das Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" umfassen. Es bestehen somit identische, sehr ähnliche und noch ausreichend enge Berührungspunkte zwischen den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke mit denen der jüngeren Marke, so daß die Gefahr von Verwechslungen infolge irriger Zuordnung zu bejahen ist, wenn der Verkehr der angegriffenen Marke begegnet, die wie vergleichbare Zeichen der Markenserie der Widersprechenden gebildet ist.

Bei dieser Sachlage kam es entgegen der Ansicht der Markenstelle nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht mehr darauf an, ob sich „GEO" wegen des Sinngehalts von „die Erde betreffend" theoretisch als Stammbestandteil eignet oder nicht (vgl BGH GRUR 2002, 544 - BIG a.E.).

Zu einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens (§ 71 Abs 1 MarkenG) bestand kein Anlaß.

Vorsitzende Richterin
Grabrucker ist wegen
Urlaubs verhindert zu
unterschreiben

Pagenberg

Voit

Pagenberg

CI