

# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 370/00

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
8. Januar 2003

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 396 40 826**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Januar 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juli 2000 wird aufgehoben.
2. Die Löschung der Marke 396 40 826 wird angeordnet.
3. Es wird angeordnet, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

**G r ü n d e**

**I**

Gegen die Eintragung der Wortmarke

**RON**

für

„Online-Dienste, nämlich elektronische Übermittlung von Informationen und Nachrichten jeglicher Art“

ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren Wortmarke 2 900 360

**ran**

eingetragen u.a. für

„Sammeln und Liefern von Nachrichten; Vermittlung von Presseinformationen und Informationen mit nichtwerbendem Charakter“.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 14. Dezember 1998 durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Die beiderseitigen Dienstleistungen seien identisch bzw. einander sehr ähnlich. Die Widerspruchsmarke habe auf Grund ihrer großen Bekanntheit eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Wegen der klanglichen und schriftbildlichen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken sei eine Verwechslungsgefahr nicht auszuschließen.

Gegen diesen Beschluss hat die Markeninhaberin Erinnerung eingelegt und am 3. September 1999 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben mit dem Vorbringen, die Benutzung der Widerspruchsmarke für die streitgegenständliche Dienstleistung beschränke sich ausschließlich auf den Bereich Sport. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durch zahlreiche Markeneintragungen mit dem Bestandteil „ran“ geschwächt. Die Zeichen seien nicht verwechslungsfähig.

Mit Beschluss vom 20. Juli 2000 hat die Markenstelle durch einen Beamten des höheren Dienstes den Erstbeschluss aufgehoben, soweit darin die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet war. Die Widersprechende habe die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht. Die Widerspruchsmarke sei am 20. Januar 1995 eingetragen worden. Die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede vor dem 20. Januar 2000 sei damit zunächst unzulässig gewesen. Mittlerweile sei die Einrede aber zulässig geworden, ohne dass die Widersprechende Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht habe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie trägt vor, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein bekanntes Zeichen handele. Soweit es

Voreintragungen mit dem Bestandteil „ran“ gebe, handele es sich zu einem erheblichen Teil um Marken der Widersprechenden. Die Marken seien insbesondere klanglich verwechselbar.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gem. § 71 Abs. 3 und 4 MarkenG anzuordnen.

Die Inhaberin der jüngeren Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt im wesentlichen vor, dass bei einsilbigen Zeichen geringfügige Abweichungen ausreichen und sich die Marken wegen der verschiedenen Schreibweise auch im graphischen Erscheinungsbild unterscheiden.

## II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Es besteht zwischen den Marken die Gefahr von Verwechslungen (§§ 42 Ab. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsidentität oder –ähnlichkeit, der Markenidentität oder –ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV m. w. Nachw.).

Darüber hinaus kommt es für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr entscheidend darauf an, wie die Marke auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Die Aufmerksamkeit kann insoweit je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein (EuG T - 388/00 ILS-ELS m.w.N.). Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich dem Verbraucher grundsätzlich nur selten die Möglichkeit bietet, die sich gegenüberstehenden Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen. Im Regelfall verläßt er sich auf das unvollkommene Bild, das er von den Marken im Gedächtnis behalten hat. Nach diesen Grundsätzen ist im vorliegenden Fall die Gefahr von Verwechslungen gegeben.

1. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis der Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören bei der Bestimmung der Ähnlichkeit von Dienstleistungen in erster Linie Art und Zweck der Dienstleistung, d.h. ihr Nutzen für den Empfänger (BGH WRP 2001, 165 - Wintergarten).

1.1. Entgegen den Feststellungen der Markenstelle im Beschluss vom 20. Juli 2000 war die Einrede der Nichtbenutzung sowohl im Zeitpunkt ihrer Erhebung als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch unzulässig. Die Widerspruchsmarke wurde am 20. Januar 1995 eingetragen. Das gegen diese Eintragung gerichtete Widerspruchsverfahren wurde am 28. April 1999 abgeschlossen. Die Fünfjahresfrist zur Benutzung der Widerspruchsmarke ist daher noch nicht abgelaufen (§ 43 Abs. 1 i.V.m. § 26 Abs. 5 MarkenG). Auf die Frage, ob die Markenstelle zu Recht angenommen hat, dass eine zunächst unzulässig erhobene Einrede der Nichtbenutzung mit Ablauf der Fünfjahresfrist nach § 43 Abs. 1 MarkenG zulässig wird, kommt es im vorliegenden Fall daher nicht an.

1.2. Bei der Widerspruchsmarke ist dem Vergleich der Dienstleistungen die Dienstleistung „Sammeln und Liefern von Nachrichten; Vermittlung von Presseinformationen und Informationen mit nichtwerbendem Charakter“ zugrunde zu le-

gen. Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen sind hinsichtlich der „Übermittlung von Informationen“ identisch und liegen im Übrigen im engen Ähnlichkeitsbereich. Die Nachrichtenvermittlung setzt das Sammeln von Nachrichten voraus. Beide Dienstleistungen ergänzen sich und dienen dem Zweck, den Verbraucher über Ereignisse zu informieren. Der Verkehr ordnet diese Dienstleistungen daher unabhängig von der Form der Vermittlung denselben Unternehmen zu.

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist auf Grund ihrer Bekanntheit im Bereich der Sportnachrichten als geringfügig überdurchschnittlich anzusehen. Soweit die Widersprechende einen besonders hohen Schutzzumfang geltend macht, fehlt es an Unterlagen, die diese Behauptung durch Zahlen belegen. Der Hinweis, es handele sich bei „ran“ um eine der bekanntesten und erfolgreichsten Sendungen im deutschen Fernsehen überhaupt, die wöchentlich von einem Millionenpublikum gesehen werde, reicht jedenfalls für die Annahme einer deutlich erhöhten Kennzeichnungskraft nicht aus. Das gilt insbesondere auch im Hinblick darauf, dass die erhöhte Kennzeichnungskraft nicht nur für den Bereich „Sportnachrichten“, sondern für die genannten Dienstleistungen insgesamt beansprucht wird.

3. Ausgehend von der teilweisen Identität bzw. engen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen und der geringfügig erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist daher ein deutlicher Abstand der Vergleichsmarke erforderlich, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen. Diesen Abstand hält die jüngere Marke nicht ein.

Die Frage der Markenähnlichkeit ist nach dem jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken zu beurteilen (BGH GRUR 2002, 1067 – DKV/OKV m.w.N.). Die Marken unterscheiden sich in der Schreibweise und durch den Vokal in der Wortmitte. Im Übrigen stimmen sie in Wortlänge, Wortanfang und Wortende überein.

Die Vokale „a“ und „o“ sind sich sowohl im Klang als auch im Schriftbild ähnlich. Die schriftbildliche Ähnlichkeit verstärkt sich, wenn beide Marken klein geschrieben („ron“/ „ran“) oder handschriftlich wiedergegeben werden. Dabei ist auf dem hier einschlägigen Gebiet der Online-Dienste zu berücksichtigen, dass bei der Eingabe als Internetadresse und der Wiedergabe im elektronischen Schriftverkehr die Kleinschreibung sehr verbreitet ist. Die beiderseitigen Dienstleistungen richten sich außerdem an breite Verkehrskreise nahezu jeden Alters, von denen keine besonders hohe Aufmerksamkeit bei der Wahrnehmung der Marken erwartet werden kann.

Die große Ähnlichkeit wird auch nicht durch einen abweichenden Begriffsgehalt der Marken kompensiert. „RON“ ist als männlicher Vorname zwar in Deutschland bekannt, aber wenig gebräuchlich. Diese Bedeutung erschließt sich auch nur, wenn das Zeichen mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben wird. Außerdem ist im Bereich der Online-Dienste die beschreibende Verwendung von Vornamen unüblich, so dass nicht anzunehmen ist, dass der Verkehr die angegriffene Marke in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen ohne weiteres als männlichen Vornamen erfasst. Auch der mögliche Bedeutungsgehalt von „ran“ als umgangssprachliche Bezeichnung für „heran“ ist in Verbindung mit den von der Widerspruchsmarke erfassten Dienstleistungen zu unbestimmt, als dass der Verkehr die Widerspruchsmarke stets ohne weiteres in diesem Sinne erfassen wird.

4. Die Beschwerdegebühr ist aus Billigkeitsgründen zurückzuzahlen (§ 71 Abs. 3 MarkenG). Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts ist im angegriffenen Beschluss von der irrigen Annahme ausgegangen, dass die Fünfjahresfrist für die Benutzung der Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch bereits abgelaufen war. Die Zurückweisung des Widerspruchs wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung beruht daher auf ei-

nem Verfahrensfehler der Markenstelle, ohne den die Beschwerdeeinlegung nicht notwendig gewesen wäre.

Grabrucker

Pagenberg

Fink

Cl