



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 239/02

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 24 737**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Februar 2003 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Pagenberg und der Richterin k.A. Fink

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. August 2002 aufgehoben.
2. Die Löschung der Marke 300 24 737 wird wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 912 664 angeordnet.

**G r ü n d e**

**I**

Gegen die Erteilung der für die Waren und Dienstleistungen

„Computer und hieraus bestehende Anlagen; Telekommunikation“

farbig eingetragenen Wort/Bildmarke 300 24 737

siehe Abb. 1 am Ende

hat die Inhaberin der Wortmarke 2 912 664

### **NETCOM**

die für die Waren und Dienstleistungen

„Elektronische Bauteile und Geräte; Hardware, Computerprogramme; technische Beratung und Schulung“

eingetragen ist, Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch durch Beschluß vom 13. August 2002 zurückgewiesen. Es bestehe zwar eine beachtliche Ähnlichkeit bei der Identität der Waren und Dienstleistungen, jedoch wiesen die Vergleichsmarken keine erheblichen Gemeinsamkeiten auf. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheidet in schriftbildlicher oder klanglicher Hinsicht wegen der Wortbestandteile „MT“ und „Moderne Telekommunikation & Internet AG“ sowie des farbigen Bildbestandteils der angegriffenen Marke aus. Der Gesamteindruck der jüngeren Marke werde auch nicht allein durch das Zeichenelement „NETCom“ geprägt. Hinzu komme, daß „NETCom“ in der Bedeutung von „Netz-Kommunikation“ kennzeichnungsschwach sei. Aus diesen Gründen scheidet eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der gedanklichen Verbindung der Marken ebenfalls aus.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt und sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der jüngeren Marke anzuordnen.

Der Markeninhaber hat keinen Antrag gestellt. Die Verfahrensbeteiligten haben sich weder in der Sache geäußert noch auf die Anregung des Senats vom 29. Januar 2003 reagiert.

## II

Die gemäß § 165 Abs 4 MarkenG statthafte und auch im übrigen zulässige Beschwerde ist begründet. Nach Auffassung des Senats besteht die Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden (§ 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG).

Die Markenstelle ist zu Recht davon ausgegangen, daß die Marken im Verkehr zur Kennzeichnung von Waren engster Ähnlichkeit bis zur Identität verwendet werden können, da „Computer und hieraus bestehende Anlagen“ auch in einzelnen elektronischen Bauteilen und Geräten angeboten werden und sowohl Hardware und Software sowie Computerprogramme umfassen (vgl Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, S 120). Eine erhebliche Ähnlichkeit besteht ferner zwischen den Waren der Widerspruchsmarke einerseits und der Telekommunikation im Sinne von Datenübermittlung, für die der Markeninhaber Schutz beansprucht (vgl Richter/Stoppel aaO S 104).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als durchschnittlich anzusehen. Die Widerspruchsmarke ist von Haus aus unterscheidungskräftig. Denn in „NetCom“ ist abgesehen von einer Mehrdeutigkeit der Abkürzung „Com“ für „communication“, „computer“ oder als Hinweis auf sog. „Dot.Com Unternehmen“ eine willkürliche Kombination zweier Begriffe zu erblicken, die zwar beide deskriptiv auf das Tätigkeitsgebiet des betreffenden Unternehmens hinweisen, die sich jedoch nicht in einem beschreibenden zusammengefaßten Schlagwort erschöpfen (BGH Urteil v. 11.4.2002 - I ZR 185/99 - NetCom/NetComData unter Bezugnahme auf BGH GRUR 1997, 468, 469 - NetCom).

Unter Berücksichtigung der Identität der Waren und der erheblichen Dienstleistungsähnlichkeit sind bei dieser Sachlage keine geringen Anforderungen an den erforderlichen Abstand der Vergleichsmarken zu stellen. Die angegriffene Marke hält diesen nicht ein. Dabei gilt für die Prüfung der Verwechslungsgefahr die Wechselwirkung von Waren- und Markenidentität oder -ähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der älteren Marke nicht nur für die unmittelbare Verwechslungsgefahr, sondern in entsprechender Weise auch für die Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden können (vgl. BGH MarkenR 1999, 154 - Cefallone).

Die Markenstelle hat eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu Recht verneint, weil sich die Marken in ihrer Gesamtheit hinreichend unterscheiden und der Gesamteindruck der jüngeren Marke nicht allein durch den Bestandteil „NETCom“ geprägt wird.

Bei den Vergleichsmarken besteht jedoch die Gefahr, daß sie gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 letzter Halbsatz MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Diese Art der Verwechslungsgefahr umfaßt zwar in erster Linie die mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens sowie die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne (BGH GRUR 1999, 587 - Cefallone; GRUR 2000, 886 - Bayer/BeiChem; GRUR 2000, 542 - BIG; Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl § 9 Rdn 227 m.w.N). Sie ist aber nicht auf diese Fallgestaltungen beschränkt (vgl. BGH GRUR 2000, 608, 609 - ARD 1; BPatG GRUR 2002, 438, 440 - WISCHMAX; GRUR 2003, 70, 74 - T-INNOVA). Zwar kann das bloße Vorhandensein eines übereinstimmenden Wortteils allein noch nicht die Annahme einer derartigen Verwechslungsgefahr begründen, zumal hierfür nicht jegliche, wie auch immer geartete gedankliche Assoziationen ausreichen (stRspr vgl. zB BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM). Maßgeblich ist vielmehr, ob die als unterschiedlich erkannten Vergleichsmarken wegen Übereinstimmungen in Teilbereichen oder aus anderen Gründen auf die Ursprungsidentität der betroffenen Waren (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 924 - Canon; GRUR 2001, 1148, 1149

- Bravo) oder auf sonstige wirtschaftliche und organisatorische Verbindungen von deren Hersteller bzw Anbieter schließen lassen (vgl EuGH GRUR Int 1999, 734, 736 - Lloyd). Hierbei können neben den übereinstimmenden auch die jeweils abweichenden Elemente von wesentlicher Bedeutung sein, indem sie zB wegen eigener Kennzeichnungsschwäche oder einer an Marken desselben Unternehmens erinnernden Wortbildung die Aufmerksamkeit des Verkehrs auf den gemeinsamen Markenteil lenken und diesen als das eigentliche Betriebskennzeichen erscheinen lassen (BPatGE 40, 26, 31 - KIMBOY'S/KIMLADY, BPatG GRUR 1998, 1025, 1026 f - Rebenfreund; GRUR 2001, 518, 520 - d3.net/d.3; Mitt 2001, 79, 80 - Del Monte).

Diese Voraussetzungen sind im Verhältnis des maßgeblichen Wortbestandteils „MT-NETCom“ der jüngeren Marke und der Widerspruchsmarke „NETCom“ gegeben. In der jüngeren Marke ist dem mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil NETCOM, der zugleich kennzeichnungskräftiger Firmenbestandteil der Widersprechenden ist, lediglich die Buchstabenabkürzung „MT“ vorangestellt, die in dem Zeichen mit „Moderne Telekommunikation“ erläutert wird. Für die angesprochenen Durchschnittsverbraucher liegt daher die Annahme nahe, die von der jüngeren, MT-NETCom benannten Marke, erfaßten identischen bzw ähnlichen Waren und Dienstleistungen würden von einem Unternehmen angeboten, das mit dem der Widersprechenden organisatorisch, wirtschaftlich oder geschäftlich verbunden ist. Die irrige Zurechnung ist geeignet, den Schutzbereich der Widerspruchsmarke erheblich zu beeinträchtigen.

Der Beschwerde der Widersprechenden ist deshalb stattzugeben.

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

Grabrucker

Pagenberg

Fink

Cl

Abb. 1

**MT-NET** *Com*



**Moderne**