



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 195/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
3. November 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Markenmeldung 300 46 912.8

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. November 2004 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Fink und der Richterin am Amtsgericht stVDir Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26.06.2002 wird aufgehoben. Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, die Löschung der Marke 300 46 912 anzuordnen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der unter Nummer 300 46 912.8 im Markenregister eingetragenen und am 20.07.2000 veröffentlichten Wortmarke

T-Life

ist Widerspruch eingelegt worden im Hinblick auf 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;

Uhren und Zeitmessinstrumente; Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel); Spiele, Spielzeug, gymnastische Geräte und Sportgeräte (soweit in Klasse 28 enthalten);

Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; 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;"

aus der prioritätsälteren, am 22.02.1999 eingetragenen, Wortmarke 398 49 644.7

LIFE

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen

"Fotographische Filme, Filme für Film- und Videokameras; elektrische Haushaltsgeräte, soweit in Klasse 7 enthalten, insbesondere Saftpressen, Entsafter, Kaffeemühlen, Mixer, einschließlich Hand-, Stab- und Standmixer, Küchenmaschinen, Küchenmesser, Brotschneidemaschinen, Zerkleinerungsgeräte, Dosenöffner; Fusselrasierer, Bügelmaschinen; elektrisch betriebene Werkzeuge, soweit in Klasse 7 enthalten, insbesondere Bohrmaschinen, Schleifmaschinen, Bohrschrauber, Hobelmaschinen, Fräsmaschinen, Sägen, Heckenscheren; Rasenmäher; Müllzerkleinerer; Staubsauger; Handwerkzeuge, soweit in Klasse 8 enthalten, einschließlich Bohrer, Gartenwerkzeuge, Wagenheber, elektrische Rasierapparate, elektrische Haarschneidemaschinen, elektrische Haarentfernungsgeräte; Geräte der Kommunikations- und Unterhaltungselektronik sowie deren Teile, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Radios, Autoradios, Schallplattenspieler, Kassettenrekorder, Kopfhörer, Videokameras und -rekorder, CD-Player, Tonbandgeräte, Ton- und Bildaufzeichnungs-, Übertragungs-, Verstärkungs- und Wiedergabegeräte, Lautsprecher, Fernsehgeräte, Videospiele (zum Anschluß an ein Fernsehgerät), Videokassetten (bespielte und unbespielte), Schallplatten, Audiokassetten (bespielte und unbespielte), Antennen, Radiorekorder, Projektoren, Equalizer, Mikrofone, Bildschnittgeräte, Diktiergeräte, Funksprechgeräte, Überwachungsapparate und -geräte und daraus zusammengestellte Anlagen; elektrische und elektronische Rechenmaschinen, einschließlich Taschenrechner; elektronische Datenverarbeitungsgeräte, Computer und Computer-Peripheriegeräte sowie deren Teile, soweit in Klasse 9 enthalten, einschließlich Spielcomputer, Heimcomputer, Notebooks, Monitore, Aktivboxen, Dateneingabe- und ausgabegeräte (einschließlich Tastatur, Joy-

sticks, Gamepad und Maus), Scanner, Drucker, Druckerschnittstellenumwandler, Terminals, Schnittstellenkarten, Disketten, CD-Roms, Festplatten, Laufwerke aller Art (extern und intern), Speichermodule, Speichersysteme (extern und intern), im wesentlichen bestehend aus Speichermedien, einschließlich optischen, digitalen oder magnetischen Speichermedien und PC-Einsteckkarten sowie dazugehörige Schreib- und Leseeinheiten, CD-Brenner, Hauptplatinen, Computereinsteckteile, Modems, ISDN-Karten, Soundkarten, Grafikkarten, digitale Kameras, auf Datenträgern gespeicherte Programme; Computerspiele; Fotokopierapparate, Foto-Stative, Blitzlichtgeräte und -lampen, photographische Belichtungsmesser, Filmkameras, Filmwiedergabegeräte, Diapositive, Diarahmen; Massagegeräte, Thermometer für medizinische Zwecke, Blutdruckmeßgeräte, Pulsmesser; elektrische Haushaltsgeräte, soweit in Klasse 11 enthalten, insbesondere Kaffee- und Teemaschinen, Toaster, Schnellkochtöpfe, Dampfdrucktöpfe, Grillgeräte, Friteusen, Herde, Mikrowellenöfen, Kühlschränke, Kühlbehälter, Warmwasserbereiter, Wasserkocher, Heizplatten, Eierkocher, Joghurtbereiter, Waffeleisen, Eismaschinen und -geräte, Dörrapparate für Obst, Flaschenwärmer für Babies, Heizgeräte einschließlich Heizlüfter und Heizstrahler, Klimaapparate, Luftbefeuchter, Ventilatoren, Haartrockner, Bräunungsgeräte, elektrische Lampen und Leuchten (ausgenommen für photographische und medizinische Zwecke), einschließlich Taschenlampen, Gartenlampen, Fahrrad- und Kraftfahrzeugleuchten; Schreibmaschinen, Frankiermaschinen; Druckereierzeugnisse, insbesondere Bücher, Manuals, Zeitschriften, Lehr- und Unterrichtsmaterial betreffend die in Klasse 9 genannten Waren, nicht jedoch Bücher, Zeitschriften und Magazine für den allgemeinen Vertrieb; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, soweit in Klasse 21 enthalten, Glasbehälter, Tafelgeschirr (nicht aus Edelmetall), Küchen- und

Kochgeschirr, Kochtöpfe und Bräter (aus Metall), Wasserkessel, Bratpfannen, Siebe, Backformen, Schneebesen, Kochlöffel, Schöpfkellen; elektrische Zahnbürsten; Dampfreiniger; Spiele, Spielwaren und Spielgeräte für Kinder und Erwachsene, soweit in Klasse 28 enthalten, insbesondere Puppen und Puppenbekleidung, elektronische Spiele, ferngesteuerte Autos, Flugzeuge und Schiffe; Turn- und Sportgeräte, Fahrrad-Heimtrainer, Gartenspiele, Spieltische für Tischfußball, Spielwürfel; Installation, Wartung und Reparatur von Netzwerken; Verarbeitung und Weiterleitung von elektronisch übermittelten Daten, Betrieb von Netzwerken zur Übertragung von Daten, Bildern und Sprache, Offline- sowie Online-Multimedienienste, transportspezifische Fest- und Mobilfunkdienste sowie Telematikdienste; Mehrwertdienste bei der Benutzung der Netzwerke, im wesentlichen Datenbankdienste, nämlich Sammeln, Aufbereiten, Aktivieren, Speichern und Abrufen von Datennachrichten sowie entgeltliche Informationsdienste, Bestelldienste und Sprachdienste, nämlich Telefonieren, Sprachspeicherdienste, Anrufweiterleitung von Kurzmitteilungen, Auskunftsdienste, Konferenzschaltungen; Betrieb eines Callcenters, sämtliche vorgenannten Dienstleistungen, soweit in Klasse 38 enthalten; Vermietung der in Klasse 9 genannten Waren und deren Zubehör, zuzüglich belichtete Filme und Spielfilme, Audio-Video, bespielte und unbespielte Magnetbänder, -folien und -platten für die Aufzeichnung und Wiedergabe von Bild und/oder Ton, bespielte und unbespielte Bänder und Filme für Ton- und/oder Bildaufzeichnungen; Entwicklung, Erstellung und Wartung von Programmen für den Betrieb von Netzwerken sowie der in Klasse 9 genannten Waren, technische Beratung bei der Projektierung von Geräten, Einrichtungen und Anlagen für Netzwerkdienste; technische Beratung bei der Projektierung einschließlich Planung und Entwicklung von Netzwerken; elektrische und elektronische Apparate und Instru-

mente sowie deren Teile für den Gebrauch in der Telekommunikation und Nachrichtentechnik, soweit in Klasse 9 enthalten, einschließlich ISDN-Anlagen, Telefonapparate, digitale Telefonapparate, schnurlose Telefonapparate, Mobiltelefone, Display-Funkruf-Empfänger, Telefonhörer, Anrufbeantworter, Fernkopierer (Telefax), Wechselsprechapparate, Freisprechanlagen, vorstehende Waren einschließlich zugehöriger Peripheriegeräte, soweit in Klasse 9 enthalten; Sende- und Empfangsgeräte für die Nachrichtentechnik und Datenübermittlung, einschließlich Antennen, Parabolantennen, Receiver, Dekoder, Modems, Konverter, Mikrowellenkonverter, Verstärker, Hohlleiter, Antennenanschlußbuchsen, Breitband-Kommunikationsanlagen; Alarmgeräte und -anlagen, soweit in Klasse 9 enthalten; Brillen (Optik), Brillenetuis; elektrische Haushaltsgeräte, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Folienschweißgeräte, Personen- und Küchenwaagen, Lockenstäbe, elektrische Bügeleisen; Thermometer, Wetterstationen; Fahrradcomputer; Kabel, Kabelklemmen, Steckverbinder, Stecker, Batterien, Akkumulatoren und Netz-, Lade- und Stromversorgungsgeräte für sämtliche der vorgenannten Waren in Klasse 9."

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch der Beschwerdeführerin mit Beschluss vom 26.06.2002 zurückgewiesen. Auch unter Berücksichtigung der teilweisen Identität bzw. hohen Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen und der kennzeichnungsschwachen Widerspruchsmarke wiesen die sich gegenüberstehenden Marken keine erheblichen Gemeinsamkeiten auf, so dass Verwechslungen nicht zu erwarten seien.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass das "T-" lediglich eine Herstellerangabe darstelle und damit weitgehend in den Hintergrund trete, weil der Verkehr die Waren meist nicht nach dem Namen des Herstellers unterscheide. Ein konkreter Produktbezug sei daher nur über den Bestandteil "Life" möglich, dieser sei aber mit der Widerspruchsmarke identisch, weshalb Verwechslungsgefahr bestehe. Die Widersprechende hat darüber hinaus auf die Entscheidungen des 29. Senats zu "T-Flexitel/Flexitel" und "T-Innova/Innova" hingewiesen und dargelegt, dass es sich vorliegend um eine ähnliche Konstellation handle. Die jeweils älteren Marken "Flexitel", "Innova" und "Life" verfügten über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Im Fall von "Innova" sei eine Verwechslung wegen gedanklichen Inverbindungbringens angenommen worden, da "Innova" Bestandteil des Firmennamens der älteren Marke sei. Dies sei bei "Life" zwar nicht der Fall, die Interessenlage sei aber vergleichbar, wenn eine Marke übernommen wird, die nicht Unternehmenskennzeichen ist, da es zur irrtümlichen Annahme der Kooperation der beteiligten Unternehmen beim Verbraucher kommen könne. Dies sei insbesondere dann festzustellen, wenn der Inhaber der jüngeren Marke ein Konzern mit starker Marktstellung sei. Von diesem Gedanken sei auch die Vorlageentscheidung des 29. Senats an den EuGH im Verfahren "T-Flexitel/ Flexitel" getragen, wonach durch den Aufbau einer Serie beim jüngeren Unternehmen und dem "Einverleiben" der älteren in die jüngere Marke(nserie) beim Publikum eine unrichtige Dienstleister- und Produktidentitätszuordnung vorgenommen werde.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 vom 26. Juni 2002 aufzuheben und die Löschung der Marke anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt (Bl. 25 d. A.),

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung verweist sie darauf, dass nach der Rechtsprechung des BGH zur Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr der beiden gegenüberstehenden Bezeichnungen auf den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens abzustellen sei. Vorliegend sei bei den Zeichen T-Life und LIFE weder eine klangliche noch eine schriftbildliche Ähnlichkeit zu erkennen. Bei der Betrachtung sei insbesondere das "T-" mit einzubeziehen, da es sich dabei nicht um eine Herstellerangabe, sondern eine Produktbezeichnung handle. Dies ergebe bereits die Verkehrsbefragung aus dem Jahr 2002 zur Bekanntheit der Bezeichnung "T-". Somit komme gerade nicht nur dem Zeichenbestandteil "Life" eine prägende Wirkung zu, sondern der Gesamteindruck des Zeichens T-Life sei zu berücksichtigen.

II.

1. Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und erfolgreich.

Nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken im Umfang der Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken die Gefahr von Verwechslungen gem. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

2. Nach der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 4 Abs. 1 lit. b MarkenRL, die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 1 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. Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen, wobei insbesondere die sie dominierenden und 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. EuGH GRUR 1998, 387 – Sabèl/Puma; BGH GRUR 1996, 198 – Springende Raubkatze; GRUR 1996, 200 – Innovadiclophlont). Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert auch eine gewisse 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; GRUR Int. 2000, 899 – Adidas/Marca Moda; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHE/ TISSERAND; GRUR 2002, 167 - Bit/Bud mwN). Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen gegeben.

2.1. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach der Rechtsprechung des EuGH und des BGH alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. - Canon; GRUR Int. 1999, 734 - Lloyd; BGH GRUR 1999, 731 - Canon II; WRP 1998, 747, 749 - GARIBALDI; WRP 2000, 1152, 1153 - PAPPAGALLO; WRP 2001, 694, 695 - EVIAN/REVIAN). Auch die maßgeblichen wirtschaftlichen Zusammenhänge, wie Herstellungsstätte und Vertriebswege, Stoffbeschaffenheit und Zweckbestimmung oder Verwendungsweise sind relevante Gesichtspunkte.

2.1.1. Identität ist gegeben bei den Waren im Verzeichnis der angegriffenen Marke T-Life "Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal- und Kontrollapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer" mit den Waren der Widerspruchsmarke Life, nämlich "Alarmgeräte und -anlagen; Geräte der Kommunikations- und Unterhaltungselektronik sowie deren Teile, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Radios, Autoradios, Schallplattenspieler, Kassettenrekorder, Kopfhörer, Videokameras und -rekorder, CD-Player, Tonbandgeräte, Ton- und Bildaufzeichnungs-, Übertragungs-, Verstärkungs- und Wiedergabegeräte, Lautsprecher, Fernsehgeräte, Radiorekorder, Projektoren, Equalizer, Mikrofone, Bildschnittgeräte, Diktiergeräte, Funksprechgeräte, Überwachungsapparate und -geräte und daraus zusammengestellte Anlagen; elektronische Datenverarbeitungsgeräte, Computer und Computer-Peripheriegeräte sowie deren Teile, soweit in Klasse 9 enthalten, einschließlich...Scanner, ... , Disketten, CD-Roms,...Fotokopierapparate, ...".

2.1.2. Identität liegt ebenfalls vor in Klasse 16 bei "Druckereierzeugnissen, Lehr- und Unterrichtsmitteln" und in Klasse 28 für "Spiele, Spielzeug und Sportgeräte", die jeweils in beiden Verzeichnissen enthalten sind. Die "Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen ..." im Verzeichnis der prioritätsjüngeren Marke in Klasse 41 liegt im Ähnlichkeitsbereich zu den jeweils in Klasse 16 genannten Druckereierzeugnissen, da für den Durchschnittsverbraucher Verwendungszweck und Nutzen im Wesentlichen gleich sind und er davon ausgeht, dass die jeweiligen Unternehmen wirtschaftlich verflochten sind.

2.1.3. Eine erhebliche Überschneidung gibt es im Bereich der Klasse 38. Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke weisen insoweit eine hohe Ähnlichkeit auf, da sie hinsichtlich Beschaffenheit, regelmäßiger betrieblicher Herkunft, wirtschaftlicher Bedeutung und Verwendungszweck

enge Berührungspunkte aufweisen. Dies betrifft für die angegriffene Marke die eingetragenen Dienstleistungen "Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen" und die Telekommunikationsdienstleistungen der Widerspruchsmarke in spezifizierter Form, nämlich "Installation, Wartung und Reparatur von Netzwerken; Verarbeitung und Weiterleitung von elektronisch übermittelten Daten; Mehrwertdienste bei der Benutzung der Netzwerke, im wesentlichen Datenbankdienste, nämlich Sammeln, Aufbereiten, Aktivieren, Speichern und Abrufen von Datennachrichten sowie entgeltliche Informationsdienste, Bestelldienste und Sprachdienste, nämlich Telefonieren, Sprachspeicherdienste, Anrufweiterleitung von Kurzmitteilungen, Auskunftsdienste, Konferenzschaltungen; Betrieb eines Callcenters, sämtliche vorgenannten Dienstleistungen, soweit in Klasse 38 enthalten".

2.1.4. Für die Dienstleistungen "Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung" besteht eine Ähnlichkeit hinsichtlich der Dienstleistung "Betrieb von Netzwerken zur Übertragung von Daten, Bildern und Sprache, Offline- sowie Online-Multimediasdienste, transportspezifische Fest- und Mobilfunkdienste sowie Telematikdienste". Netzbetreiber bieten nämlich neben der reinen Datenübertragung häufig auch Inhalte an, z.B. in Form von Portalen oder Chatforen, so dass der Verkehr dazu neigt, Inhalt und technische Übermittlung ein und demselben Unternehmen zuzuordnen.

2.1.5. Auch beim "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" besteht hohe Ähnlichkeit bzw. Identität zu den im Waren-/Dienstleistungsverzeichnis der Beschwerdeführerin aufgeführten Dienstleistungen "Mehrwertdienste bei der Benutzung der Netzwerke, im wesentlichen Datenbankdienste, nämlich Sammeln, Aufbereiten, Aktivieren, Speichern und Abrufen von Datennachrichten sowie ent-

geltliche Informationsdienste, Bestelldienste und Sprachdienste, nämlich Telefonieren, Sprachspeicherdienste, Anrufweiterleitung von Kurzmitteilungen, Auskunftsdienste, Konferenzschaltungen; Entwicklung, Erstellung und Wartung von Programmen für den Betrieb von Netzwerken sowie der in Klasse 9 genannten Waren, technische Beratung bei der Projektierung von Geräten, Einrichtungen und Anlagen für Netzwerkdienste; technische Beratung bei der Projektierung einschließlich Planung und Entwicklung von Netzwerken; elektrische und elektronische Apparate und Instrumente sowie deren Teile für den Gebrauch in der Telekommunikation und Nachrichtentechnik, soweit in Klasse 9 enthalten,". Im Verzeichnis der Beschwerdeführerin sind dabei in Klasse 9 Datenverarbeitungsgeräte und Computer enthalten, so dass sich eine komplette Überdeckung ergibt.

2.1.6. Lediglich in den Ähnlichkeitsbereich fallen die Waren der Markeninhaberin in Klasse 14, nämlich "Uhren und Zeitmessinstrumente". Aufgrund der aktuellen Marktgegebenheiten steht jedoch eine funktionale Kongruenz fest, da zwischenzeitlich Telefonapparate, Mobiltelefone, Computer, Notebooks, Filmkameras etc. über eine Funktion verfügen, mit der man die Zeit abfragen bzw. messen kann.

Aus alledem folgt, daß aufgrund der Identität bzw. der hohen Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ein großer Abstand zwischen den zu vergleichenden Marken eingehalten werden muß.

3. Die originäre Kennzeichnungskraft eines Zeichens wird durch seinen anhand des Gesamteindrucks produktbezogen festzustellenden Grad der Eigenart nach Klang, Bild bzw. Form sowie vor allem auch Sinngehalt bestimmt. Ausgangspunkt ist die Vermutung normaler originärer Kennzeichnungskraft, soweit keine Besonderheiten der Zeichengestaltung festgestellt werden können (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn. 337; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn. 288). Das Widerspruchszeichen LIFE hat normalen Schutzzumfang für die damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Das englische Wort "Life" beschreibt die mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen nicht unmittel-

bar, so dass eine ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche – entgegen der Auffassung der Markeninhaberin – nicht angenommen werden kann. "Life" ist das englische Wort für "Leben, Lebensdauer, Lebensbeschreibung" (Collins, Globalwörterbuch, 2001, Band 1) und gehört zu den Basiswörtern dieser Fremdsprache, so dass es aufgrund der Anglisierung der deutschen Sprache allgemein verständlich ist. Nicht jeder beschreibende Anklang darf einem unmittelbar beschreibenden Inhalt gleichgesetzt werden. Grundsätzlich haben alle eingetragenen Waren und Dienstleistungen etwas "mit dem Leben zu tun", machen dieses vielleicht "lebenswert", oder vereinfachen das Leben. Aus naheliegenden Marketinggründen ist dieser Begriff in vielen Branchen – gerade in Zusammensetzungen – weit verbreitet, um dem angesprochenen Publikum die positive Konnotation der angebotenen Waren/Dienstleistungen mit dem Leben zu vermitteln. Erst über diesen – unzulässigen – vermittelnden Gedankenschritt wäre aber zu erklären, weshalb z.B. Geräte der Kommunikations- und Unterhaltungselektronik, Disketten, Spielwaren, Alarmgeräte, das Erstellen von Programmen für den Betrieb von Netzwerken etc. etwas mit dem "Leben" zu tun haben. Allein aus dem beschreibenden Anklang kann daher keine schwache Kennzeichnungskraft abgeleitet werden. Nach der Registerlage gilt es in Klasse 9 lediglich drei Eintragungen mit "Life" in Alleinstellung (bei insgesamt 78 Eintragungen in Verbindung mit diesem Wort), in Klasse 38 keine in Alleinstellung von Life, bei insgesamt 24 Eintragungen. Eine Schwächung durch Drittzeichen kommt daher nicht in Betracht. Dies im Übrigen auch deshalb nicht, da der bloße Registerstand keine Indizwirkung für eine originäre Kennzeichnungsschwäche hat (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rdn. 361; Ströbele/Hacker, § 9 Rdn. 318). Eine Stärkung der Kennzeichnungskraft ist nicht geltend gemacht worden.

Es verbleibt daher angesichts der teilweise identischen, teilweise sehr ähnlichen Waren und Dienstleistungen, die sich an das allgemeine Publikum wenden, bei einem zu fordernden deutlichen Abstand der Marken.

4.1.1. Beim Zeichenvergleich ist keine unmittelbare Verwechslungsgefahr durch Verhören oder Verlesen festzustellen, weil klanglich und schriftbildlich Unterschiede zwischen den Marken bestehen.

Zum einen richtet sich die Aufmerksamkeit des Publikums grundsätzlich auf den Wortanfang. In der angegriffenen Marke tritt unübersehbar und herausgestellt durch die Plazierung am Wortanfang der Bestandteil "T-" hervor. Dies wirkt sich auch klanglich aus. Das "T-" ist beim klanglichen Zeichenvergleich miteinzubeziehen, denn es geht in der Aussprache des Zeichenwortes nicht unter etwa durch Verschmelzung mit Life. Eine zusammengezogene und verwaschene Aussprache des Konsonanten "T" mit dem folgenden Konsonanten "L" zu einer klanglichen Verbindung ist deshalb nicht zu befürchten. Vielmehr entsteht durch den Bindestrich phonetisch eine Zäsur, weshalb die jüngere Marke wie "te leif" und dadurch mit einer zusätzlichen Silbe ausgesprochen wird. Der harte, klangstarke Konsonant "T" und der relativ helle Vokal "e" lassen auch bei ungünstigsten Übermittlungsbedingungen ein anderes Gesamtklangbild entstehen. Selbst bei nachlässiger Artikulation wird der Unterschied zwischen "Teleif" und "leif" nicht zu überhören sein. 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, ausscheidet. Daher sind die Zeichen insgesamt nur von mittlerer Ähnlichkeit.

Unter Einbeziehung aller zueinander in Beziehung stehenden, die unmittelbare Verwechslungsgefahr begründenden Faktoren ist – trotz der teilweise vorliegenden Waren- und Dienstleistungsidentität – der zu fordernde Abstand der Zeichen noch gewahrt.

4.1.2. Der Senat kommt auch nicht zur Annahme der unmittelbaren Verwechslungsgefahr aufgrund Identität des zweiten Zeichenelements "LIFE" unter dem Gesichtspunkt, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der allein für die Kollision in Frage kommende Bestandteil "Life" heranzuziehen wäre, weil der erste Bestandteil "T-" als Firmenkennzeichen als auf das Unter-

nehmen 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; Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdn. 414; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl, § 14 Rdn. 205a, 208; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14, Rdn. 395 f). Hinsichtlich beider angegriffener Zeichen liegen die Voraussetzungen vor: Der Bestandteil "T-" ist sowohl Firmenzeichen der Inhaberin der jüngeren Marken als auch ein Serienstammbestandteil, der von ihr intensiv seit 1996 in zahlreichen mehrteiligen Kombinationsmarken neben jeweils wechselnden sonstigen Bestandteilen eingesetzt und daher vom Publikum als gleichbleibender 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, Sa-

bèl/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 = GRUR Int 1999, 734,736; BGH GRUR 2002, 342 - ASTRA/ESTRA-Puren; BGH GRUR 2002, 167, 169 – Bit/Bud; BGH MarkenR 2004, 406 – Mustang)

Der Senat hat dahingehend tatsächliche Feststellungen bereits im – den Parteien bekannten – Verfahren "T-Flexitel/Flexitel" getroffen und geht dementsprechend nicht davon aus, das Publikum werde den Bestandteil "T-" bei der Wahrnehmung vernachlässigen. Seither haben sich nämlich keine Veränderungen in den Gewohnheiten der Branche ergeben.

4.1.2.1. Zum einen ist bereits die Art der Zeichenbildung, nämlich die Verklammerung der beiden Zeichenbestandteile durch den Bindestrich ein Umstand, der eine gewisse Zusammengehörigkeit des Gesamtzeichens nahe legt. Darüber hinaus ist auch – wie bereits ausgeführt – das "T-" nicht außer Acht zu lassen.

4.1.2.2. Zum anderen ist bei den hier angesprochenen Branchen keine Neigung zur generellen Verkürzung von Marken festzustellen, die aus Unternehmens- und Produktkennzeichen zusammengesetzt sind. Eine im Verfahren "T-Flexitel/Flexitel" (BPatG 29 W (pat) 15/02 u. 16/02, GRUR 2003, 64 ff.) durchgeführte umfangreiche Recherche des Senats – die in der mündlichen Verhandlung nochmals Gegenstand der Erörterung war – 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, z. B. 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.

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 Ver-

kehr, die die jüngere Marke möglicherweise auf "LIFE" 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; Ingerl, GRUR Int 2001, 581, 587 f; Fezer, a.a.O., § 14 Rdn. 79 ff, 83 ff, 103 ff; Seibt, GRUR 2002, 465 ff; Schweizer, GRUR 2000, 923).

4.2. 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 a.a.O - Sabèl/Puma; EuGH a.a.O. - 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 a.a.O. – Marca Moda/Adidas Rdn 34; EuGH a.a.O. - Sabèl/Puma), die als mittelbare und als Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne anerkannt ist (BGH GRUR 2002, 171 - Marlboro-Dach; Berlit, Das neue Markenrecht, 5. 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 - Innovadichlophlont; BGH GRUR 1999, 587 - Cefallone; BGH GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; BGH GRUR 2002, 542 – BIG; Berlit a.a.O.). 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 mancher 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 sog. Marken usurpation durch eine jüngere Marke entgegengewirkt werden und die Marke kann ihre Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs erfüllen.

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 "Life" ist weder ein Fir-

markenkennzeichen 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 und 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 kennzeichnungskräftiger 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 bleiben, 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 z.B. 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 (a.a.O.) 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 Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn) äußerte, sah er 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 Zurückhaltung empfohlen bei der Annahme, dass eine Verwechslungsgefahr aufgrund eines Serienzeichens der jüngeren Marke angenommen werden könne (Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdn. 469 mwN). Dies wurde jedoch in einem 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, da die Vorlage des Bundespatentgerichts (GRUR 2003, 64 ff. - T-Flexitel/Flexitel) aufgrund der Rücknahme der Anmeldung der jüngeren Marke nicht entschieden wurde. In der Entscheidung Sabèl/Puma (a.a.O.) kam es lediglich auf die bildliche Ähnlichkeit im Sinne einer begrifflichen Gleichheit an und ein Eingehen auf die hier vorliegende Problematik erübrigte sich.

Die vorliegende Fallkonstellation ist in den Prüfungsrahmen der mittelbaren bzw. der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne miteinzubeziehen, und zwar unter dem Gesichtspunkt, dass das Publikum gleichwohl einer Verwechslung unterliegen kann, wenn es der Widerspruchsmarke als identischer Teil einer Marke aus den Markenserien mit "T-" begegnet und – da es die Prioritätslage nicht kennt – sie der Inhaberin der angegriffenen Marken irrigerweise zurechnet. Auf

diese Weise können 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 oder als Firmenkennzeichen ableitet. 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 a.a.O.). Trotz der Umkehr der Fallgestaltung im Vergleich zu den oben angeführten Entscheidungen, läßt sich für den Senat hier 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 Mar-

kenelements "T-" oder es bestünden wirtschaftliche Verbindungen zwischen den Markeninhabern (EuGH, a.a.O. – CANON, Rdn. 28). Diese Annahme lässt sich nämlich zum einen aus einer Übung der Beschwerdegegnerin selbst ableiten. Diese hat für ihre verschiedenen konzernmäßig verbundenen Töchter verschiedene unterschiedliche Markenfamilien aufgebaut, die jedoch alle den Bestandteil "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 z.B. A... im Zusammenhang mit der Einrichtung eines ISDN-Anschlusses ein verbilligtes Internet-Modem einer anderen Firma angeboten und D2 M... bei Abschluß eines Mobilfunkvertrages ein Handy der Fa. S..., das mit D2 gekennzeichnet war. Die Markeninhaberin selbst hat im Herbst 2004 verlautbart, Produkte der Firma M... anbieten zu wollen. Im konkreten Fall hat die Beschwerdeführerin zum Nachweis der tatsächlich bestehenden wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen ihr und der Beschwerdegegnerin durch Vorlage von Rechnungen nachgewiesen, dass sie im dritten Quartal 2003 – im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung – eine mengenmäßig im vierstelligen Bereich liegende Anzahl von Computern, die mit ihrer Marke gekennzeichnet waren, an die Beschwerdegegnerin zum Weiterverkauf in ihren Verkaufsstellen geliefert hat. Kooperationen und finanzielle Verflechtungen der Konkurrenten auf diesem Markt sind für das Publikum also 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 Markeninhaberinnen 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, a.a.O., § 14 Rdn. 764; Jaeger, MarkenR 1999, 217, 220 f; Krings, WRP 2000, 931, 934 re. Sp.; Kliems, GRUR 2001, 635, 642 f; Ströbele, MarkenR 2001, 106, 112; Grabrucker, Festschrift für Eisenführ, 2003, 3 ff.).

Aufgrund der o.g. Tatsache, dass das Publikum gedanklich die ältere Marke der jüngeren Markenserie "einverleiben" wird, und es dadurch zu einer fehlerhaften Dienstleister- und Produktidentitätszuordnung kommen wird, ist im vorliegenden Fall Verwechslungsgefahr anzunehmen, mit der Folge, dass die prioritätsjüngere Marke der Beschwerdegegnerin durch das Deutsche Patent- und Markenamt zu löschen ist.

5. Die Rechtsbeschwerde war gem. § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuzulassen, da es sich bei der Frage der gedanklichen Verbindung, in den Fällen, in denen die ältere Marke unrichtig dem Unternehmen des Inhabers des jüngeren Zeichens zugerechnet oder eine wirtschaftliche Abhängigkeit angenommen wird, um eine solche von grundsätzlicher Bedeutung handelt. Da es insbesondere auch auf die richtlinienkonforme Anwendung von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. Art. 4 Abs. 1 lit.b MRRL ankommt, hatte der Senat in einem vergleichbar gelagerten Fall (BPatG GRUR 2003, 64 ff. – T-Flexitel/Flexitel), der insbesondere auch die Beschwerdegegnerin des zu entscheidenden Verfahrens betroffen hatte, die zu beantwortende Rechtsfrage in einem Vorlagebeschluss gem. Art. 234 EGV an den EuGH formuliert. Da die Beschwerdegegnerin die Anmeldung im Vorlageverfahren zurückgenommen hatte, ist es zu einer Entscheidung des EuGH nicht gekommen. Nachdem die Vorlage der Instanzgerichte zum EuGH gem. Art. 234 Abs. 2 EGV fakultativ ist, hat sich der Senat nunmehr vorliegend entschieden, nicht erneut vorzulegen, sondern die Rechtsfrage selbst zu entscheiden und die Rechtsbeschwerde zum BGH zuzulassen. Dies deshalb, weil bei der Abwägung, welcher Vorgehensweise der Vorzug zu geben ist, die Frage einer etwaigen Konkurrenz zwischen dem Erlass eines Beschlusses mit Zulassung der Rechtsbeschwerde zum BGH und eines Vorlagebeschlusses des Bundespatentgerichts zum EuGH, die noch nicht entschieden ist, eine Rolle spielt. Wird eine an sich gebotene Vorlage nicht durchgeführt, ist – nach Auffassung des Senats – die Zulassung der Rechtsbeschwerde zwingend, um die Vorlagemöglichkeit nicht zu vereiteln (so auch Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 83 Rdn. 16; Ströbele/Hacker, a.a.O. § 83 Rdn. 101). Der BGH hat in seiner Entscheidung vom 02.10.2002 (GRUR 2003, 546 ff. - TURBO-TABS) zur Frage der Vorlage durch ein Instanzgericht an den EuGH nur insoweit Stellung genommen, als er sich der konkreten Betrachtungsweise hinsichtlich der Vorlagepflicht gem. Art. 234 Abs. 3 EGV angeschlossen hat. Die Frage nach der abstrakt-institutionellen bzw. konkreten Betrachtungsweise, d.h. ob nur Obergerichte von der Vorlagepflicht gem. Art. 234 Abs. 3 EGV betroffen sind, oder auch Instanzgerichte, wenn gegen ihre Entscheidung im Einzelfall kein Rechtsmittel mehr möglich ist, wird in der Literatur überwiegend in dem Sinne be-

antwortet, dass auch für Instanzgerichte – um möglichst lückenlosen Rechtsschutz zu gewähren – eine Vorlagepflicht besteht (Huber, Das Recht der Europäischen Integration, 2. Aufl., § 21 Rdn. 34; Schwarze, EU-Kommentar, 2000, Art. 234 Rdn. 41; Lenz/Borchardt, EGV, Art. 234 Rdn. 19).

Der BGH hat dazu ausgeführt, dass das Bundespatentgericht als letztinstanzliches Gericht im Sinn von Art. 234 Abs. 3 EGV entscheidet, wenn es nach § 83 Abs. 2 S. 1 MarkenG die Rechtsbeschwerde nicht zulässt, da eine Nichtzulassungsbeschwerde nicht existiert.

Da der Senat von der Vorlagemöglichkeit an den EuGH keinen erneuten Gebrauch machen will, da insbesondere zur gleichgelagerten Frage ein weiteres Vorabentscheidungsgesuch beim EuGH anhängig ist (Rs. C – 120/04 - THOMSON LIFE/LIFE), muss er wegen § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die Rechtsbeschwerde zulassen, damit der BGH sich zur Rechtsfrage äußern kann. Eine Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde und gleichzeitig die Nichtvorlage an den EuGH wäre willkürlich und würde einen Verstoß gegen Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG darstellen.

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Hu