



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 191/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
17. Februar 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 30 951

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 17. Februar 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden 1 wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. April 2003 aufgehoben, soweit die Widersprüche aus den Marken 397 21 733 und 396 29 165 zurückgewiesen worden sind.
2. Die Löschung der Marke 397 30 951 wird aufgrund der Widersprüche aus den Marken 397 21 733 und 396 29 165 für alle Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme der Waren „Mechaniken für geldbetätigte Apparate“ angeordnet.
3. Die Beschwerde der Widersprechenden aus der Marke IR 537 767 wird im Hinblick auf die Löschanordnung gemäß Nummer 2 für zur Zeit gegenstandslos erklärt.

Gründe

I.

Gegen die am erfolgte Eintragung der Wort-/Bildmarke 397 30 951



für die Waren und Dienstleistungen

„Apparate für die Schwachstromtechnik (bis 1000V) und für die Nachrichten-, Hochfrequenz- und Regelungstechnik, elektrische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten), Alarmanlagen, Ladegeräte mit und ohne Meß-, Kontroll- und Regelungsfunktion, Überwachungsgeräte und -anlagen, elektrische Prüfgeräte, Prüfhandapparate, Prüftelefone, elektrische und elektronische Regelgeräte und Steuerungen für Maschinen und Anlagen, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte, Notebooks und Computer und deren Teile; elektronische Geräte für die Telekommunikation; Spiele, Spielzeug; Telekommunikation“

ist Widerspruch eingelegt aus den prioritätsälteren Marken 396 29 165



geschützt für

„Scheren, Messer, Gabeln, Löffel, Rasierapparate; Telefonapparate, Telefaxgeräte, Anrufbeantworter, Taschenrechner, elektrische Apparate und Instrumente soweit in Klasse 9 enthalten, fotografische und optische Apparate, nämlich Kameras, Objektive, Ferngläser, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, nämlich Videokameras, Rundfunkgeräte, Kassettenrecorder, CD-Player, TV/Video-Geräte sowie Kombinationen davon; elektrische Haushaltsgeräte/Elektro-Kleingeräte, nämlich Toaster, Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Bügeleisen, elektrische Haartrockengeräte, Waffeleisen, Zitruspressen, Entsafter, Heizlüfter, Mixer, elektrische Haarschneidegeräte, Kompressoren, Taschenlampen, Leuchten, Alkoholtester, Ventilatoren, Insektenvernichter, Staubsauger, Batterie-Ladegeräte; Uhren und Zeitmeßinstrumente, nämlich Funkwecker, Kurzzeitmesser, Uhren; Geräte und Behälter für den Haushalt, nämlich Edelstahl-Isolierflaschen, Töpfe“,

der für dieselben Waren eingetragenen Wortmarke 397 21 733

TRONIC

sowie der für die Waren und Dienstleistungen

9 : Ordinateurs, appareils pour l'entrée et la sortie des données, terminaux, appareils de traitement de textes, appareils et instruments pour enregistrer et reproduire des données ; machines de bureau ; supports d'enregistrement sous forme de bandes, disques ou sous d'autres formes éventuelles (non compris dans d'autres classes), porteurs ou non de données, plus particulièrement programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 : Bandes, cartes, disques, papier et autres produits similaires en papier ou en carton pour l'enregistrement de données, tous ces produits étant utilisés en relation avec tous les

appareils et instruments mentionnés dans la classe 9 ;
machines de bureau.

42 : Services d'automatisation, programmation pour ordinateurs, consultations et services de conseils en matière d'automatisation, de programmation pour ordinateurs et en matière de traitement automatique de données.

international registrierten Wortmarke IR 537 767

GETRONICS.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes sämtliche Widersprüche zurückgewiesen, weil sie eine Gefahr von Verwechslungen zwischen der jüngeren und den älteren Marken trotz jeweils bestehender Nähe oder sogar teilweiser Identität zwischen den Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke und den Waren der jeweiligen Widerspruchsmarken nicht gesehen hat. Hinsichtlich der Marke 396 29 165, der Wort-/Bildmarke TRONIC, hat sie in der grafischen Ausgestaltung der Marken erhebliche Unterschiede festgestellt, hinter denen der jeweilige Bestandteil „tronic“ als rein sachbezogene, auf Elektronik verweisende Angabe zurücktrete. Auch hinsichtlich der Wortmarke 397 21 733 hat sie keine Markenähnlichkeit gesehen, da das beschreibende Wort „TRONIC“ im maßgeblichen Gesamteindruck der jüngeren Marke keine prägende Stellung habe, vielmehr werde diese durch den stilisierten Großbuchstaben G bestimmt. Die jüngere Marke, die als „G-Tronic“ gelesen werden könne, sei aber auch gegenüber der IR-Marke 537 767 GETRONICS im Hinblick auf die unterschiedlichen Wortanfänge mit G bzw. GE als hinreichend unterschiedlich anzusehen.

Hiergegen hat die Inhaberin der Widerspruchsmarke „Getronics“, die Widersprechende 2, Beschwerde eingelegt. Die Inhaberin der Widerspruchsmarken „TRONIC“, die Widersprechende 1, hatte zunächst gegen den angegriffenen Be-

schluss Erinnerung und auf gerichtliche Mitteilung hin ebenfalls Beschwerde eingelegt. Mit ihren Beschwerden begehren die Widersprechenden die Aufhebung des angegriffenen Beschlusses und die Löschung der jüngeren Marke.

Die Widersprechende 1 sieht eine Verwechslungsgefahr zwischen der jüngeren Marke und ihren prioritätsälteren Marken „TRONIC“. Zwischen den von den Marken erfassten Waren bestehe teils Identität, teils erhebliche bis engste Ähnlichkeit, da es jedenfalls immer um Waren gehe, die zumindest in ihrer Verwendung aufeinander bezogen sein könnten. Entsprechendes gelte für die Dienstleistung „Telekommunikation“ im Verhältnis zu „Telefonapparaten, Telefaxgeräten, Anrufbeantwortern“. Die Markenähnlichkeit liege in dem Bestandteil TRONIC, der den Gesamteindruck der jüngeren ebenso wie der älteren Wort-/Bildmarke präge und mit der älteren Wortmarke identisch sei. Die grafische Gestaltung der jüngeren Marke führe nicht dazu, dass diese als G-TRONIC angesehen werde, da das grafische Element nicht als Buchstabe „G“ zu erkennen sei und folglich bei der Benennung der jüngeren Marke keine Rolle spiele. Es stünden sich daher jeweils Marken gegenüber, die als TRONIC bezeichnet würden, so dass klangliche und schriftbildliche Identität bestehe.

Die Widersprechende 2 sieht ihrerseits eine Verwechslungsgefahr zwischen ihrer Marke „GETRONICS“ und der jüngeren Marke, weil deren Bildbestandteil vom Verkehr als „G“ gelesen werde. Damit stimme sie mit der Widerspruchsmarke überein, weil der Unterscheid zwischen „Tronic“ und „TRONICS“ vom Verkehr kaum wahrgenommen werde.

Die Markeninhaber wenden sich gegen die Beschwerden. Sie sind der Ansicht, bei ihrer Marke stehe der stilisierte Großbuchstabe G im Vordergrund, so dass eine Verwechslung mit den anders gestalteten Widerspruchsmarken auszuschließen sei. Sie haben außerdem ein neues Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen eingereicht und erklärt, den Widerspruchsführern im Interesse einer einvernehmlichen Lösung entgegen kommen zu wollen, indem „wir eine Einschränkung bzw

Reduzierung unseren Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen in Betracht ziehen“.

Die Widersprechenden haben in der mündlichen Verhandlung, an der die Markeninhaber nicht teilgenommen haben, ihre Standpunkte vertieft und ihre Widersprüche jeweils hinsichtlich der Waren „Mechaniken für geldbetätigte Apparate“ der angegriffenen Marke zurückgenommen.

II.

1. Die Beschwerden gegen den Beschluss der Markenstelle sind gemäß § 165 Abs. 5 Nr. 1 und 2 MarkenG zulässig.

2. Die Beschwerde der Widersprechenden 1 ist begründet, weil die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken i.S.d. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht; die jüngere Marke hält den erforderlichen Abstand zu den älteren Marken nicht ein.

Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich unter Berücksichtigung der miteinander in einer Wechselbeziehung stehenden Kriterien der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sowie der Marken und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (vgl. EuGH GRUR 1998, 922 – Canon; GRUR Int. 1999, 734 – Lloyd), wobei ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr., vgl. EuGH GRUR 1998, 387, Nr. 23 f - Sabél/Puma).

3. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken ist das im Register eingetragene Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der jüngeren Marke zugrunde zulegen, weil die Erklärung der Markeninhaber, sie wollten das von ihnen eingeschränkte bzw. reduzierte Verzeichnis „in Betracht ziehen“, keine eindeutige Beschränkungserklärung dar-

stellt. Im übrigen enthält das neue Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen gegenüber den eingetragenen Waren- und Dienstleistungsbegriffen zahlreiche Erweiterungen, die unzulässig sind und daher ohnehin nicht hätten berücksichtigt werden dürfen.

Zwischen den eingetragenen Waren und der Dienstleistung „Telekommunikation“ der jüngeren Marke einerseits und den Waren der Widerspruchsmarken andererseits besteht teils Identität, teils erhebliche Ähnlichkeit. Die „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild“ sind identisch in beiden Warenverzeichnissen enthalten. Gleiches gilt für „Elektrische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten)“. Unter letzteren Begriff sind auch die von der jüngeren Marke umfassten „Apparate für die Schwachstromtechnik (bis 1000 V) und für die Nachrichten-, Hochfrequenz- und Regelungstechnik, Alarmanlagen, Überwachungsgeräte und –anlagen, elektrische Prüfgeräte, Prüfhandapparate, Prüftelefone elektrische und elektronische Regelgeräte und Steuerungen für Maschinen und Anlagen sowie „Verkaufsautomaten; Registrierkassen, Rechenmaschinen“ zu subsumieren.

Die „Ladegeräte mit und ohne Meß-, Kontroll- und Regelungsfunktion“ der jüngeren Marke liegen im engsten Ähnlichkeitsbereich der mit den Widerspruchsmarken beanspruchten „Batterie-Ladegeräte“.

„Magnetaufzeichnungsträger“ sind den Videokameras und Kassettenrecordern der älteren Marke ähnlich, weil sie zum Betrieb dieser Geräte notwendigerweise erforderlich sind (stRspr., vgl Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl., S 348). Auch die Waren „Spiele, Spielzeug“ weisen eine beachtliche Ähnlichkeit zu den „Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, nämlich Videokameras, Rundfunkgeräte, Kassettenrecorder, CD-Player, TV/Video-Geräte sowie Kombinationen davon“ auf, da heutzutage viele Spiele mit Ton- und Bildwiedergabe ausgestattet sind oder auf dazu bestimmten Geräten dargestellt werden.

„Datenverarbeitungsgeräte, Notebooks und Computer und deren Teile; elektronische Geräte für die Telekommunikation“ sowie die Dienstleistung „Telekommunikation“ schließlich liegen im relevanten Ähnlichkeitsbereich zu den Waren „Telefonapparate, Telefaxgeräte, Anrufbeantworter, Taschenrechner“ der älteren Marke, denn die Einsatzbereiche von Telekommunikation und Datenverarbeitung überschneiden sich heutzutage im Rahmen der Computer-Telephonie-Integration, bei der die verschiedenen Elemente nach möglichst offenen Standards zusammenwirken, so dass ein grundlegender Unterschied hier nicht mehr zu sehen ist (st.Rspr., vgl Richter/Stoppel, aaO, S 393).

4. In Anbetracht der teilweisen Identität der Waren und im übrigen beachtlichen sachlichen und wirtschaftlichen Berührungspunkte der Waren und Dienstleistungen reicht der Abstand, den die sich gegenüberstehenden Marken zueinander halten, nicht aus, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen. Bei dieser Beurteilung ist nicht nur auf den bildlichen Gesamteindruck der Marken abzustellen. Sie sind auch in ihrer Klangwirkung miteinander zu vergleichen, weil die mündliche Wiedergabe von Warenkennzeichnungen im Geschäftsverkehr eine erhebliche Rolle spielt, zB bei Verkaufsgesprächen im Laden, telefonischen Warenbestellungen, Auskünften oder Empfehlungen (vgl EuGH GRUR 1998, 387, 390 – Sabél/Puma; GRUR Int. 1999, 734, 736 – Lloyd; BGH GRUR 1999, 241, 243 – Lions; GRUR 2002, 167, 170 – Bit/Bud).

Die jüngere Wort-Bildmarke wird der Verkehr in der Regel mit dem Wort „TRONIC“ wiedergeben. Das davor angeordnete Bildelement mag von den Markeninhabern zwar als grafisch gestaltete Initiale „G“ ihres Familiennamens konzipiert worden sein. Dies ist für den Betrachter aber nicht erkennbar, weil die Marke selbst den Familiennamen nicht enthält und eine etwaige Absicht der Markeninhaber, die Marke in Verbindung mit ihrem Namen so verwenden, dass sich dem Verkehr das Bildelement möglicherweise als stilisiertes „G“ erschließt, nicht berücksichtigt werden kann. Für sich allein gesehen ist das vor dem Wort „TRONIC“ angeordnete schlangenartige Gebilde in lebhaft bewegter Darstellung jedenfalls nur mit besonderer Fantasie als „G“ zu lesen. Für den weit überwiegenden Teil der Verbraucher

liegt es daher fern, die angegriffene Marke mit „GETRONIC“ wiederzugeben. Sie werden die Marke im mündlichen Geschäftsverkehr aber auch nicht als „TRONIC mit Schlange“ bezeichnen, denn es entspricht einem anerkannten Erfahrungssatz, dass eine aus Wort- und Bildelementen kombinierte Marke nur mit dem Wort als einfachster und kürzester Form der Benennung wiedergegeben wird, hier also „TRONIC“ (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 200 – Springende Raubkatze; 2000, 895, 896 – EWING; 2000, 506 – ATTACHÉ/TISSERAND; aaO – Bit/Bud).

Da auch die Widerspruchsmarke 397 21 733 aus dem Wort „TRONIC“ besteht und bei der Widerspruchsmarke 396 29 165 ebenfalls nur eine Benennung mit „TRONIC“ in Betracht kommt, sind beide Marken mit der jüngeren Marke in klanglicher Hinsicht identisch.

5. Der Ansicht der Markenstelle, „TRONIC“ sei als rein sachbezogene Angabe derart kennzeichnungsschwach, dass sich der Schutzbereich der Widerspruchsmarken nicht auf die bildlich ausgestaltete jüngere Marke erstrecke, vermag der Senat nicht zu folgen. Bei „TRONIC“ handelt es sich zwar um eine stark „sprechende“ Kennzeichnung mit einem deutlichen Anklang an den Begriff „Elektronik“. Es kann aber nicht festgestellt werden, dass das Wort „TRONIC“ für sich allein als Kurzform für „Elektronik“ üblich ist. „TRONIC“ wird vielmehr ausschließlich als Bestandteil von Wortverbindungen verwendet (ua Mechatronik, Biotronik), während es in substantivischer Alleinstellung zumindest eine gewisse kennzeichnende Eigentümlichkeit besitzt. Den Widerspruchsmarken kann daher der Schutz gegenüber einer jüngeren Marke, die das Wort „TRONIC“ identisch als einen den klanglichen Gesamteindruck prägenden Bestandteil enthält, nicht abgesprochen werden.

6. Auf die Beschwerde der Widersprechenden 1 war der angefochtene Beschluss daher aufzuheben und die Löschung der Marke 397 30 951 hinsichtlich der mit den beiden Widersprüchen angegriffenen Waren und Dienstleistungen anzuordnen. Da die Widersprechende 2 mit ihrer Beschwerde keine weitergehende

Löschung beantragt, ist ihre Beschwerde als zur Zeit gegenstandslos zu betrachten.

7. Gründe, von der allgemeinen Kostentragungsregel des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG abzuweisen, sind nicht ersichtlich.

Dr. Schermer

Schwarz

Dr. van Raden

Na