



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 104/02

---

**(AktENZEICHEN)**

Verkündet am  
23. Juni 2004

...

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 396 39 135.4**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 23. Juni 2004 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Fink

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die für die Dienstleistungen "Telekommunikation, Werbung, Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung" eingetragene Wortmarke 396 39 135

**PiN – Präsenz im Netz**

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wort-Bild-Marke 2 070 030



die eingetragen ist für die Waren "Personal-Computer und Hardware (soweit in Klasse 9 enthalten) sowie deren Komponenten, nämlich Computer-Hauptplatinen und Einsteckkarten, soweit in Klasse 9 enthalten". Der Widerspruch richtet sich gegen alle identischen und ähnlichen Dienstleistungen.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 5. März 2002 die Eintragung der jüngeren Marke teilweise gelöscht, nämlich für "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung". Bei ihrer Begründung ist die Markenstelle davon ausgegangen, dass zwischen dieser Dienstleistung und Datenverarbeitungsgeräten unter Beachtung der Branchenverhältnisse eine mittlere Ähnlichkeit und zwischen der Dienstleistung "Telekommunikation" der jüngeren Marke und Datenverarbeitungsgeräten eine entfernte Ähnlichkeit bestehe. Die Widerspruchsmarke weise eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Die Vergleichsmarken seien zwar im Gesamteindruck weder klanglich noch schriftbildlich oder begrifflich ähnlich. Die Widerspruchsmarke werde aber von ihrem Worbestandteil "PINE", die jüngere Marke von dem Bestandteil "PiN" geprägt. Beide seien klanglich ähnlich, da bei der Widerspruchsmarke mehrheitlich von einer deutschen Aussprache ausgegangen werden müsse. Im Bereich der Dienstleistung "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" sei die Warenähnlichkeit so nahe, dass insoweit die Verwechslungsgefahr zu bejahen sei. Demgegenüber bestehe wegen der Ferne zwischen der Dienstleistung "Telekommunikation" den Waren der Widerspruchsmarke diese Gefahr nicht.

Die Beschwerdeführerin und Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der Marke 396 39 135 auch für die Dienstleistungen "Telekommunikation; Werbung" anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin und Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen den sich gegenüberstehenden Marken keine Verwechslungsgefahr.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR Int. 1998, 56 ff - Sabèl/Puma; MarkenR 1999, 236 ff – loyd/Loints) und des Bundesgerichtshofs (vgl. zuletzt GRUR 2003, 332 - Abschlussstück) ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und der Identität oder Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f – Canon; BGH GRUR 1999, 731 – Canon II; MarkenR 2001, 311 ff – Dorf MÜNSTERLAND; GRUR 2001, 544, 545 = WRP 2002, 537 - BANK 24 ; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV). Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen, wobei insbesondere die dominierenden und die sie unterscheidenden Elemente zu berücksichtigen sind. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Abnehmerkreis der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. BGH 1996, 198 – Springende Raubkatze; BGHZ 131, 122, 124 f - Innovadiclophont).

Da Benutzungsfragen hier nicht angesprochen worden sind, ist bezüglich der einander gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen von der Registerlage auszugehen.

Trotz des Unterschieds zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung oder dem Vertrieb von körperlichen Waren kann eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen dann in Betracht kommen, wenn der Verkehr bei der Begegnung mit den Marken der Fehlvorstellung unterliegt, der Hersteller der Waren, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt, trete auch als Erbringer der Dienstleistungen auf, die unter Verwendung der angegriffenen Marke erbracht und beworben werden (BGH GRUR 2004, 241-243 - GeDIOS m.w.N.).

Danach kommt es darauf an, ob der Verkehr der Auffassung ist, der Hersteller und Anbieter von Personal-Computern und Hardware sowie von Computer-Hauptplatinen und Einsteckkarten trete auch als Anbieter der Dienstleistungen Werbung und Telekommunikation auf oder das Dienstleistungsunternehmen stelle auch die betreffenden PCs oder Hardwarekomponenten auf.

Bei der gebotenen generalisierenden Betrachtungsweise und unter Beachtung der objektiven Branchenverhältnisse sind die Waren der Widerspruchsmarke und die – von der Markenstelle in ihrem Beschluss nicht angesprochene – Dienstleistung "Werbung" unähnlich. (Wirtschafts-) Werbung dient der Bekanntmachung von Gütern oder Dienstleistungen Dritter mit dem Ziel, diese zu verkaufen. Hierbei bedient sich der Anbieter von Werbedienstleistungen kommerzieller Werbeträger wie Anschlagtafeln, Litfasssäulen, Flugzetteln, Radio und Fernsehen, Inseraten, Web-Banner, skywriting, Bushaltestellen, Zeitschriften, Zeitungen, Omnibusflächen, der Öffnungsbereiche des Audio- und Videostreams oder der Rückseiten von Eintrittskarten etc.. Bei der Erstellung der für diese Werbeträger bestimmten Werbebotschaften kommen Computer, auch Personalcomputer zum Einsatz. Bei Erbringung und Inanspruchnahme der Dienstleistung Werbung steht jedoch die Werbebotschaft im Vordergrund. Mit welchen technischen Mitteln diese hervorgebracht wird, ist zweitrangig. Dass dabei selbstverständlich Computer eingesetzt werden, ist dem angesprochenen Publikum ohne weiteres bekannt. Denn PCs (samt ihren Bau- oder Zubehörteilen) sind zu Arbeitsmitteln in nahezu jedem Arbeitsbereich

und damit auch für die Anbieter der Werbedienstleistungen geworden. Die angesprochenen Verkehrskreise werden daher in Kenntnis der Zweckbestimmung des Computers als reinem Hilfsmittel nicht davon ausgehen, der Anbieter befasse sich gewerblich selbständig mit deren Herstellung und Vertrieb.

Anders ist hingegen die Dienstleistung "Telekommunikation" der jüngeren Marke zu beurteilen. Sie liegt im engeren Bereich zu den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren "Personal-Computer und Hardware (soweit in Klasse 9 enthalten) sowie deren Komponenten, nämlich Computer-Hauptplatinen und -einsteckkarten, soweit in Klasse 9 enthalten". Es ist allgemein bekannt, dass Telekommunikationsunternehmen zunehmend neben ihren vielfältigen Leistungen im eigentlichen Telekommunikationsbereich auch Personalcomputer anbieten. Dies gilt insbesondere im Mobilfunkbereich, im dem die Grenzen zunehmend verschwimmen. So haben Handheldcomputer (auch) die Funktion von Mobiltelefonen, Handies können zugleich als Minicomputer eingesetzt werden, insbesondere im Zuge des UMTS-Projektes. Bei Navigationssystemen kommen neben fest installierten Geräten auch PDAs oder Laptops zum Einsatz und werden im Rahmen von Gesamtpaketen angeboten.

Der danach zwischen den Vergleichsmarken einzuhaltende deutliche Abstand wird von der jüngeren Marke gewahrt.

Die Widerspruchsmarke ist für die beanspruchten Waren uneingeschränkt kennzeichnungskräftig und besitzt daher eine normale Kennzeichnungskraft. Anhaltspunkte für eine Schwächung sind ebenso wenig vorgetragen oder ersichtlich wie für eine Steigerung.

Beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Marken in ihrer Gesamtheit lässt sich eine Ähnlichkeit in (schrift)bildlicher Hinsicht nicht feststellen. Die ältere Marke ist eine Wort-Bildmarke und besteht aus dem Wortbestandteil "PINE". Daneben befindet sich davon abgesetzt eine Gruppe aus drei verschieden großen, stilisierten

Nadelbäumen, die neben dem Wortbestandteil durch ihre Oberlängen und die Schattierung am Stamm und den rechten Seiten der Bäume deutlich auffallen. Die jüngere Marke ist eine reine Wortmarke aus der nebeneinander angeordneten Abfolge dreier Buchstaben "PiN", einem Bindestrich und der Aussage "Präsenz im Netz". Da sich der Verkehr bei der visuellen Wahrnehmung der Marken an allen ihren Bestandteilen gleichermaßen orientiert (BGH GRUR 2002, 1067-107 - DKV/OKV m.w.N.), besteht vorliegend ein optisch erheblicher Unterschied.

Auch in klanglicher Hinsicht besteht keine Ähnlichkeit. Beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen prägt regelmäßig der Wortbestandteil als einfachste und kürzeste Bennennungsform die Kombinationsmarke (Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl. 2003, Rn 434 zu § 9), so dass die Widerspruchsmarke durch ihren Wortbestandteil "PINE" geprägt wird. Bei der jüngeren Marke ist davon auszugehen, dass bei ihr die Buchstabenfolge "PiN" eine prägende Wirkung hat. Denn bei längeren Zeichen neigen die angesprochenen Verkehrskreise dazu, aus Gründen der Vereinfachung und der Bequemlichkeit nach einem prägenden Einzelbestandteil zu suchen (Ströbele/Hacker a.a.O. Rn 407 m.w.N.). Dies ist hier der Bestandteil "PiN", der nicht nur kurz und prägnant ist, sondern sich als Zusammenfassung der anschließenden Sachaussage "Präsenz im Netz" als Kurzbenennung der jüngeren Marke anbietet. Dementsprechend stehen sich "PiN" und "PINE" gegenüber, die sich aber klanglich hinreichend unterscheiden. Es ist davon auszugehen, dass "PiN" überwiegend als Wort wie [pinn] ausgesprochen wird, also mit einem kurzen "i" und Doppel-n, entsprechend dem allgemein bekannten Kürzel für "persönliche Identifikationsnummer" "PIN" (vgl. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 7. Aufl. 2000). Der Wortbestandteil "PINE" der Widerspruchsmarke wird nach Auffassung des Senats überwiegend englisch als [pain] für "Kiefer" ausgesprochen. Hierfür spricht die Verbindung des Wortes im Gesamtzusammenhang des Zeichens mit der Nadelbaumgruppe. Zwar gehört "pine" nicht zum Grundwortschatz der englischen Sprache. Angesichts der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen richten sich die Vergleichszeichen im Wesentlichen an Fachkreise aus dem IT- und Telekommunikationsbereich sowie an interessierte Laien, die

über die entsprechenden englischen Sprachkenntnisse verfügen, da Englisch auf diesem Gebiet Fach- und Werbesprache ist. Zwischen den englisch ausgesprochenen Wörtern [pinn] und [pain] besteht keine klangliche Ähnlichkeit. Dies gilt auch, wenn "PINE" deutsch wie [pie-ne] ausgesprochen wird. Hier ergibt sich der Unterschied zum einen, dass es sich bei "PINE" um ein zweisilbiges Wort handelt, in dem das "i" am stärker beachteten Wortanfang lang ausgesprochen wird, wie beispielsweise in "Lupine" oder "Platine" und in dem verwandten Wort "Pinie". Auf Grund der Kürze des Wortes "PINE" wird auch dessen zweite Silbe nicht auf das "n" reduziert, sondern deutlich erkennbar als [ne] ausgesprochen. Insgesamt besteht auch bei deutscher Aussprache keine verwechslungsrelevante klangliche Ähnlichkeit zwischen [pie-ne] und [pinn]. Soweit der Bestandteil des jüngeren Zeichens wegen seiner Eigenschaft als Abkürzung in seine Einbestandteile zerlegt als "pe-i-enn" gesprochen wird, besteht erst Recht keine Ähnlichkeit mit "PINE".

Auch begrifflich unterscheiden sich die beiden Zeichenbestandteile "PiN" und "PINE" auf Grund der oben aufgezeigten möglichen Bedeutungen ohne weiteres.

Grabrucker

Baumgärtner

Richterin Fink ist wegen Urlaubs verhindert, zu unterschreiben.

Grabrucker

Hu