



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 63/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 36 145

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der Sitzung vom 15. Juni 2005 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Juli 2002 und vom 16. Januar 2003 werden aufgehoben, soweit die Löschung der Marke 399 36 145 für „Produkt- und Absatzförderung durch Werbung, Beratungen in Fragen von Elektro-, Kommunikations-, Datenverarbeitungs- und Computertechnik, Installation von Kommunikations- und Elektrogeräten“ angeordnet worden ist.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die für die Waren und Dienstleistungen

„Produkt- und Absatzförderung durch Werbung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Beratungen in Fragen von Elektro-, Kommunikations-, Datenverarbeitungs- und Computertechnik, Installation von Kommunikations- und Elektrogeräten; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Telekommunikation“

der Klassen 9, 35, 37, 38 und 42 eingetragene Wortmarke Nr. 399 36 145

HIGHKOM

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wort-/Bildmarke 1 079 073



die für

„Fernsprech-Nebenstellenanlagen“

der Klasse 9 eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 9. Juli 2002 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet und zur Begründung ausgeführt, dass aufgrund der erheblichen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Waren- und Dienstleistungen an den Abstand zwischen den Marken erhöhte Anforderungen zu stellen seien. Diese erfülle die angegriffene Marke weder in klanglicher noch in begrifflicher Hinsicht. Die gegen diese Entscheidung gerichtete Erinnerung wurde mit Beschluss vom 16. Januar 2003 zurückgewiesen.

Ihre hiergegen gerichtete Beschwerde hat die Markeninhaberin nicht begründet.

Sie beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts für Klasse 38 vom 9. Juli 2002 und vom 16. Januar 2003 aufzuheben.

Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Senat hat die Beteiligten auf Bedenken hinsichtlich der Ähnlichkeit zwischen den Waren „Fernsprech-Nebenstellenanlagen“ und den Dienstleistungen „Produkt- und Absatzförderung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Beratungen in Fragen der Elektro-, Kommunikations-, Datenverarbeitungs- und Computertechnik; Installation von Kommunikations- und Elektrogeräten“ hingewiesen. Die Widersprechende hat hierzu Stellung genommen. Sie geht hinsichtlich der Dienstleistungen „Produkt- und Absatzförderung“ ebenso von Unähnlichkeit aus, ist aber im Übrigen der Auffassung, dass die angesprochenen Verkehrskreise die weiteren Dienstleistungen auch als von einem Hersteller von Telefonnebenstellenanlagen erbracht ansehen würden. Unternehmen von der Größenordnung der Widersprechenden erbrächten eine Vielzahl von Dienstleistungen auch ohne unmittelbaren Produktbezug. Zu den weiter übermittelten Rechercheunterlagen haben die Beteiligten sich nicht mehr geäußert.

II.

Die Beschwerde ist nur teilweise erfolgreich. Hinsichtlich der Waren „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild“ und den Dienstleistungen „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Telekommunikation“ besteht jedenfalls in klanglicher Hinsicht die Gefahr von Verwechslungen, so dass insoweit die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen war (§§ 42 Abs. 2 Nr.1, 43 Abs.2, 9 Abs.1 Nr.2 MarkenG).

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR Int. 1998, 56 ff - Sabèl/Puma; MarkenR 1999, 236 ff - Lloyd/Loints) und des Bundesgerichtshofs (vgl. z.B. 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 ff - 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 hier relativ breiten Abnehmerkreis – vorwiegend durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige gewerbliche Abnehmer – der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. BGH GRUR 1996, 198 - Springende Raubkatze; BGHZ 131, 122, 124 f - Innovadiclophont).

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

Die von der jüngeren Marke beanspruchten Waren „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild“ sind identisch mit den Waren „Fernsprech-Nebenstellenanlagen“ der Widerspruchsmarke, da sie unter diesen Oberbegriff der jüngeren Marke fallen. Hinsichtlich der Dienstleistungen „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ und „Telekommunikation“ liegt enge Ähnlichkeit vor. Für die Frage der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs auf alle erheblichen Faktoren abzustellen, die das Verhältnis der Waren zueinander kennzeichnen. Dies sind insbesondere ihre Beschaffenheit, ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, ihre regelmäßige Vertriebsart, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung, ihre wirtschaftliche Bedeutung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte. Wenn sie in diesen Bereichen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die angesprochenen Verkehrskreise meinen könnten, sie stammten aus demselben oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen, besteht eine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit (vgl. EuGH GRUR 1998, 922 ff - Canon; BGH WRP 2004, 357 ff - GeDIOS; GRUR 1999, 731 ff Canon II; GRUR 1999, 586 ff - White Lion; Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl. 2003, Rn 56 ff zu § 9). Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ist im Hinblick auf die Unterschiede zwischen der Erbringung von unkörperlichen Dienstleistungen und der Herstellung oder dem Vertrieb von körperlichen Waren grundsätzlich problematisch. Trotz dieser Unterschiede kann eine Ähnlichkeit 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 selbständiger Erbringer der Dienstleistungen auf, die unter Verwendung der ange-

griffenen Marke erbracht und beworben werden (BGH GRUR 2004, 241 - 243 - GeDIOS m.w.N.; Ströbele/Hacker a.a.O. Rn 126). Dies ist der Fall bei „Fernsprech-Nebenstellenanlagen“ einerseits und „Telekommunikation“ andererseits. Bei Telekommunikation handelt es sich um die elektronische Übertragung aller Arten von Information durch elektrische oder optische Signale, unter anderem auch um Fernsprechschnalle, für die Fernsprechnebenstellenanlagen als Endgeräte dienen, so dass die genannten Waren und Dienstleistungen demselben Verwendungszweck dienen und einander ergänzen und Hersteller von Telefonnebenstellenanlagen – wie z.B. die Deutsche Telekom, Alcatel und auch die Widersprechende selbst (vgl. auch www.kfm.de/leistungen/telekommunikation) – separat als Netzbetreiber auftreten. Engste Ähnlichkeit besteht auch bezüglich der Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“, da moderne Fernsprechnebenstellenanlagen ohne Software nicht betrieben werden können und insbesondere im Falle von Erweiterungen oder Umstellungen auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse zugeschnittene Programme erstellt werden müssen.

Nachdem die Annahme der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen davon abhängt, ob der Verkehr meint, dass der Hersteller der Ware sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungssektor selbständig gewerblich betätigt, besteht vorliegend keine Ähnlichkeit zwischen den Waren „Fernsprech-Nebenstellenanlagen“ und den Dienstleistungen „Beratungen in Fragen von Elektro-, Kommunikations-, Datenverarbeitungs- und Computertechnik, Installation von Kommunikations- und Elektrogeräten“. Zwar besteht hier eine enge technische Ähnlichkeit, aber bei der gebotenen wirtschaftlichen Betrachtungsweise ist nicht davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise meinen könnten, die Hersteller von Fernsprechnebenstellenanlagen bewegten sich selbständig als Consultingunternehmen auf den Gebieten Elektro-, Kommunikations-, Datenverarbeitungs- und Computertechnik im Markt. Derartige selbständige Beratungsdienste werden, wie die Internetrecherche belegt, regelmäßig von herstellerunab-

hängigen Unternehmen erbracht (vgl. z.B. www.kfm.de/leistungen/telekommunikation; www.telebau.com/produkt; www.cosacom.de). Die Tatsache, dass große Konzerne ein sehr breit gefächertes Angebot an Waren und Dienstleistungen haben und auch diese Dienstleistungen anbieten neben der Herstellung der in Rede stehenden Waren, führt zu keiner anderen Beurteilung durch den Senat. Diese unterschiedlichen Waren und Dienstleistungen werden nämlich auch innerhalb eines Konzerns jeweils von im Markt selbständig auftretenden Tochterunternehmen erbracht. Darüber hinaus bieten Hersteller von Telefonanlagen wie z.B. die Widersprechende Beratungstätigkeiten als unselbständige Vorstufe für potentielle Kunden an im Hinblick auf die Absatzförderung eigener Produkte. Gegenteiliges hat die Widersprechende auf Hinweise des Senats nicht vorgetragen.

Aus denselben Gründen kann auch nicht von einer Ähnlichkeit mit der Dienstleistung „Installation von Kommunikations- und Elektrogeräten“ ausgegangen werden. Insoweit handelt es sich regelmäßig um die Hilfsdienstleistung der Integration der gekauften Anlagen in den Betrieb des Kunden. Dass die Hersteller von Fernsprechnebenstellenanlagen selbständig die Installation von anderen Kommunikationsgeräten oder von Elektrogeräten, die auch nicht im Zusammenhang mit der Telekommunikation stehen müssen, anbieten, ist weder vorgetragen worden noch konnte der Senat dazu Feststellungen treffen.

Zwischen den Dienstleistungen „Produkt- und Absatzförderung durch Werbung“ und der Ware „Fernsprech-Nebenstellenanlagen“ bestehen keinerlei Berührungspunkte.

2. Bei Prüfung der Markenähnlichkeit hält die jüngere Marke den hinsichtlich der Waren „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild“ und der Dienstleistungen „Telekommunikation“ und „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein. Dabei kommt es nicht darauf an, ob zu Gunsten der Widersprechenden von einer erhöhten Kennzeichnungskraft ihre Marke

bzw. des alleine kollisionsbegründenden Wortbestandteils „Hicom“ für "Fernsprech-Nebenstellenanlagen" ausgegangen werden kann (vgl. Senatsbeschluss vom 19. Juni 2002 29 W (pat) 291/00). Denn auch wenn im Hinblick auf die Anlehnung an die Bedeutung „high communication“ nur von einer geringen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden wird, besteht Verwechslungsgefahr.

Die gegenseitigen Waren und Dienstleistungen können sich bei relativ breiten Verkehrskreisen begegnen, die Waren der Widersprechenden werden aber in aller Regel mit einer gewissen Aufmerksamkeit gekauft und verglichen, weil es dem Verkehr auf die konkreten Eigenschaften und auf die Qualität ankommt.

Darum erscheint insgesamt ein mittlerer Abstand der Zeichen ausreichend, den die angegriffene Marke aber gleichwohl in klanglicher Hinsicht nicht einhält.

Bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist stets vom Gesamteindruck der Marken auszugehen (stRspr. BGH BIPMZ 1997, 28 - Foot-Joy; Mitt. 1996, 285 f. - Sali-Toft; GRUR 1999, 241, 243 - Lions; zuletzt BGH GRUR 2002, 167 - Bit/Bud mwN). Einen Elementenschutz gibt es grundsätzlich nicht. Der Gesamteindruck kann aber bei einem mehrgliedrigen Zeichen wie der Widerspruchsmarke durch einzelne Bestandteile geprägt sein. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die anderen Bestandteile derart in den Hintergrund treten, dass sie den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2003, 880 ff – City Plus).

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in (schrift-)bildlicher Hinsicht ist davon auszugehen, dass die Bildbestandteile eines Wort-/Bildzeichens dessen Gesamteindruck mitprägen, sofern es sich nicht nur um eine nichtsagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende grafische Gestaltung wie z.B. eine Verzierung handelt (BGH GRUR 2004, 778 ff – URLAUB DIREKT). Da sich der Verkehr bei der visuellen Wahrnehmung der Marken

an allen ihren Bestandteilen gleichermaßen orientiert (BGH GRUR 2002, 1067 - 1070 – DKV/OKV m.w.N.), besteht vorliegend nicht nur auf Grund der unterschiedlichen Schreibweise der jüngeren Wortmarke und des Wortbestandteils der Widerspruchsmarke, sondern auch im Hinblick auf deren Bildbestandteil in Form eines sich aufspaltenden Kabels ein optisch erheblicher Unterschied.

Allerdings genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr in der Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer – hier in klanglicher – Hinsicht (vgl. BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH GRUR 2003, 1044 ff - Kelly). Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks von Wort-/Bildmarken ist regelmäßig von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGHZ 139, 340, 348 - Lions; GRUR 1999, 733, 735 - LION DRIVER; BGH GRUR 2000, 506, 509 - ATTACHÉ/TISSERAND). Dies ist hier der Wortbestandteil „Hicom“ in der Widerspruchsmarke. Ihm steht der Begriff „Highkom“ des jüngeren Zeichens gegenüber. Die übliche Aussprache der Widerspruchsmarke ist „Haikom“, weil der Verkehr diese Aussprache – abgeleitet von der Verkürzung des englischen Wortes „high“ für hoch – von Begriffen wie „Hi-Fi, Hijacker, Hi-Quality, Hi Tech“ usw. kennt (vgl. Fink, von Kuh-Look bis fit for fun, 1997; Duden, Deutsches Universalwörterbuch; Duden, Das große Fremdwörterbuch, 2000). Daher dürfte die Marke seltener wie "Hiekom" ausgesprochen werden. Dies ist klanglich identisch mit der angegriffenen Marke. Denn diese wird ebenfalls regelmäßig wie „Haikom“ ausgesprochen. Sie enthält in ihrem Wortanfang das englische Wort „high“, das wegen seiner Zugehörigkeit zum englischen Grundwortschatz (vgl. Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch 1999) den angesprochenen qualifizierten Verkehrskreisen ohne weiteres geläufig ist, zumal Englisch im hier betroffenen ITK-Bereich Fach- und Werbesprache ist. Deshalb scheidet hier eine „deutsche“ Aussprache aus. Aber selbst wenn man bei beiden Zeichen eine der-

artige Aussprache unterstellen wollte, sind „Hiekom“ und „Higkom“, bei dem das „g“ und das „k“ miteinander verschmelzen, klanglich nahezu identisch, so dass auch diese – unwahrscheinliche – Möglichkeit nicht aus der Verwechslungsgefahr herausführt. Die Löschung des jüngeren Zeichens im genannten Umfang muss daher Bestand haben.

3. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Grabrucker

Baumgärtner

Richterin Dr. Mittenberger-Huber ist urlaubsbedingt verhindert, zu unterschreiben

Grabrucker

CI