



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 353/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
2. August 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 02 646

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk auf die mündliche Verhandlung vom 2. August 2005 beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Marke



u.a. für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9:

Datenverarbeitungsgeräte, Computer; Computer-Peripheriegeräte sowie deren Teile; elektronische, magnetische und optische Medium- und Datenträger, soweit in Klasse 9 enthalten; Telekommunikationsnetze, Computernetze, Computerprogramme, soweit in Klasse 9 enthalten;

Klasse 42:

Erstellen von Computerprogrammen; Dienstleistungen eines Datenbank-anbieters und sonstige Online-Dienstleistungen, nämlich Sammeln, Aufbereiten, Archivieren, Speichern und Abrufen von

Informationen; Daten und Nachrichten, Online-Informationen-
dienste, Bereitstellung von Programmen und Dateien im kommer-
ziellen Bereich, Vermittlung von Dienstleistungen via Telefon und
Computer im Bereich der Verpflegung, der Beherbergung von
Gästen, des Erstellens von Programmen für die Datenverarbei-
tung, der Computerdienstleistungen, Vermietung von Zugangszeit
zu Computerdatenbasen in Form von Computerbulletinboards
und Computernetzwerken und Forschungs- und Referenzma-
terialien im Bereich der Geschäftswelt, der Finanzen, der Nach-
richten, des Wetters, des Sports, der Computer und Computer-
software, der Spiele, der Musik, des Theaters, der Filme, der
Unterhaltung, der Reisen, des Einkaufens, der Computerunter-
stützung, des Unterrichts und der Erziehung, des Lifestyles und
der Hobbies"

ist beschränkt auf die oben genannten Waren und Dienstleistungen Widerspruch
eingelegt worden aus der Bildmarke 399 01 808



eingetragen für die Waren und Dienstleistungen

"Computerprogramme, Datenbanklösungen auf Datenträgern; Werbung, einschließlich Konzeption und Realisierung von Unternehmenspräsentationen in den Bereichen Internet, Printpublikationen, TV/Video/Film, CD-Rom; Telekommunikation; Entwicklung von interaktiven Programmen, bei denen die Kommunikation mit dem Endanwender über das Internet erfolgt; Dienstleistungen im Bereich der Internettechnologie (Softwareprogrammierung, HTML-Programmierung) und der Computer-Graphik und Computeranimation; Forschung und Produktentwicklung in den Bereichen Software, Schnittstellen, User-Interface, e-Commerce, Security, Datenbanken, Virtual-Reality".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch durch Beschluss vom 17. September 2003 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken, die die Löschung der jüngeren Marke rechtfertigen könnte, sei selbst bei wegen der teilweisen Identität der beiderseits beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebotener Anlegung strengster Maßstäbe nicht gegeben. Die angegriffene Marke halte einen ausreichenden Abstand zu der älteren Marke ein, weil sich die beiden Marken in ihrer Gesamtheit grundlegend voneinander unterschieden. Allein die Tatsache, dass sie einen übereinstimmenden Bestandteil, den Kleinbuchstaben "d" in einer grafisch verfremdeten, an das "commercial at" erinnernden Form, enthielten, genüge nicht, weil diesem Zeichenbestandteil keine selbständig kollisionsbegründende Stellung in dem jüngeren Zeichen zugeordnet werden könne. Der Verkehr nehme erfahrungsgemäß die Zeichen in der Form wahr, in der sie ihm entgegentreten, ohne eine zergliedernde Betrachtung anzustellen. Zudem benenne er eine Marke bei einem Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen nach dem Wort, weil dies die einfachste und kürzeste Bezeichnungsform darstelle. Daher sei vorliegend eine Benennung der jüngeren Marke nach dem grafisch verfremdeten "d" nicht nahe liegend, denn dieses besitze wegen der Anlehnung an

das "commercial at", das zu einem umfassenden Symbol für die sich stürmisch entwickelnde Online-Telekommunikation geworden sei, einen stark beschreibenden Anklang. Diesem Zeichenbestandteil komme daher für sich betrachtet kein wesentlich höheres Maß an Kennzeichnungskraft zu als dem Wort "Download's".

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Auffassung, der aufgrund der hohen Ähnlichkeit bzw. Teilidentität der beiderseitigen Warenanmeldungen erforderliche Abstand der Marken sei nicht eingehalten. Sie trägt unter Bezugnahme auf den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 9. Juli 2003 (29 W (pat) 183/02) vor, der in der angegriffenen Marke enthaltene Zeichenbestandteil "d" sei in seiner Form mit der Widerspruchsmarke verwechselbar. Dieses "d" präge die angegriffene Marke, der Verkehr werde die Marke daher nach diesem Buchstaben benennen, nämlich etwa "Klammeraffen – d", "d mit Internetkringel" oder bloß als "d". Dies gelte jedoch auch für die Widerspruchsmarke, so dass eine klangliche Verwechslungsgefahr nicht verneint werden könne.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Der Markeninhaber hat zu der Beschwerde schriftlich nicht Stellung genommen. Zu der von den Beteiligten zunächst angestrebten vergleichsweisen Einigung ist es nicht gekommen.

II.

Die zulässige Beschwerde (§ 165 Abs. 4 MarkenG) ist nicht begründet. Die Markenstelle hat die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken i.S.d. §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG mit zutreffender Begründung verneint.

Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren auszugehen, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (st. Rspr.; vgl. BGH, GRUR 2003, 1040, 1042 - Kinder; GRUR 2003, 1044, 1045 - Kelly; GRUR 2004, 239 – DONLINE; GRUR 2005, GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd).

1. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann in Übereinstimmung mit der von der Widersprechenden angezogenen Entscheidung des 29. Senats des Bundespatentgerichts nicht höher als allenfalls leicht unterdurchschnittlich angesehen werden. Hiervon ist die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung zunächst ebenfalls ausgegangen. Sie hat allerdings sodann durch ihren Verfahrenbevollmächtigten vortragen lassen, es gebe zwar eine Vielzahl von Zeichen, die grafisch verfremdete Buchstaben nach Art des "commercial at " aufwiesen, jedoch habe sie, die Widersprechende, ihre Marke stets gegen andere ähnliche Zeichen verteidigt, weswegen der Marke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zukomme. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Selbst wenn unterstellt würde, dass auf dem Markt keine anderen Zeichen anzutreffen wären, die ein nach Art des "commercial at" verfremdetes "d" enthielten, führt dies nicht zu einer

Steigerung der leicht unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, weil daraus nicht automatisch folgt, dass der Verkehr gerade das Zeichen der Widersprechenden kennt und es ihr zuordnet. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft könnte sich zwar aus einer nachhaltigen und marktdurchdringenden Bewerbung und Benutzung der Marke ergeben (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rn. 324). Derartiges hat die Widersprechende jedoch nicht vorgetragen.

2. Dies genügt jedoch nicht, um bei selbst bei teilweiser Identität der die durch die Vergleichsmarken jeweils geschützten Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr bejahen. Es fehlt an der erforderlichen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- (Sinn-)gehalt ist von dem Grundsatz auszugehen, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (BGH GRUR 2002, 167, 169 – Bit/Bud; GRUR 2003, 712, 714 – Goldbarren; GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd). Das schließt es aber nicht aus, dass einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen und deshalb bei Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtbezeichnungen zu bejahen ist. Dies setzt voraus, dass die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten. Nicht ausreichend ist es danach, dass der übereinstimmende Bestandteil für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist (BGH – aaO – Ferrari-Pferd).

a) Nach diesen Maßgaben ist eine klangliche Verwechslungsgefahr mit hinreichender Sicherheit auszuschließen. Es bestehen schon Bedenken, ob der Verkehr die Bildmarke der Widersprechenden ohne weiteres als grafisch im Sinne des @ verfremdeter Buchstabe "d" auffasst. Selbst wenn dies angenommen werden

würde, ist – auch in Ermangelung eines entsprechenden Vortrags der Widersprechenden – unklar geblieben, wie die Bildmarke der Widersprechenden akustisch benannt wird. Jedenfalls ist eine klangliche Verwechslungsgefahr deswegen zu verneinen, weil das angegriffene Zeichen ganz überwiegend nach seinem Wortbestandteil "Download's" benannt werden wird, nicht aber nach seinem der Widerspruchsmarke ähnlichen Zeichenbestandteil "d".

Bei Wort-Bild-Zeichen ist für die Prüfung der klanglichen Verwechslungsgefahr meist der Wortbestandteil maßgeblich, da er für den Verkehr regelmäßig die einfachste Benennungsmöglichkeit darstellt (BGH GRUR 2002, 809, 811 – FRÜHSTÜCKSDRINK I; GRUR 2002, 167, 169 – Bit/Bud; Ingerl/Rohnke, aaO, § 14 Rn. 592 m.w.N.). Diese Regel gilt aber nur bei nichts sagender, geläufiger und nicht ins Gewicht fallender grafischer Gestaltung im Sinne einer Verzierung (BGH GRUR 2000, 506, 509 ATTACHÉ/TISSERAD). Dagegen ist es nicht ausgeschlossen, dass durch die Kombination aus Wort und Bild ein besonderer, von beiden Elementen geprägter Gesamteindruck entsteht und in Ausnahmefällen der Bildbestandteil so auffällig ist, dass der Wortbestandteil in den Hintergrund tritt und demgegenüber für den Verkehr unbeachtlich erscheint (BGH GRUR 1992, 48, 50 – frei öl; KG GRUR-RR 2002, 325, 326 – Nofretete; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 9 Rn. 594). Letzteres ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Es mag zwar sein, dass der Bildanteil, das grafisch verfremdete "d", in der angegriffenen Marke nicht völlig in den Hintergrund tritt und auch nicht völlig nichts sagend ist. Indessen führt diese Annahme lediglich zu der Feststellung, dass die Marke sowohl von dem Wort- als auch von dem Bildbestandteil geprägt wird, nicht zu dem für die Widersprechende einzig günstigen Ergebnis, dass der Wortbestandteil völlig hinter den Bildbestandteil zurücktritt und ersterer daher vom Verkehr insbesondere bei der akustischen Wiedergabe der Marke vernachlässigt wird. Der Verkehr wird sich vielmehr allein an dem Wortbestandteil "Download's" orientieren. Dies beruht darauf, dass die akustische Wiedergabe, wie oben bereits für die Widerspruchsmarke angedeutet, des an das "commercial at" angelehnten Bildbestandteils "d" unklar ist, denn eine allgemeinverbindliche oder auch nur übliche Benennung solcher

häufig auftretenden und auch als Buchstabenersatz eingesetzten "Buchstaben im Klammeraffen" hat sich im deutschen Sprachgebrauch noch nicht durchgesetzt. Der Senat teilt insoweit die Einschätzung des 29. Senats des Bundespatentgerichts, der in seiner zitierten Entscheidung ebenfalls von mehreren Benennungsmöglichkeiten des Zeichens "d im Klammeraffen" ausgegangen ist ("Klammeraffen – d", "d mit Internetkringel" oder bloß "d"). Hinzu kommen noch weitere denkbare Varianten wie etwa "commercial d" oder "d-at". Der Bildbestandteil bietet deswegen dem Verkehr keine ohne weiteres greifbare Möglichkeit zur kurzen, schlagwortartigen und daher einprägsamen Benennung des Bestandteils "d". Dafür bietet sich bei unbefangener Betrachtungsweise vielmehr allein das Markenwort "Download's" an. Selbst wenn der Begriff "Downloads" im Bereich der Klasse 9 seinerseits kennzeichnungsschwach sein sollte, wie die Widersprechende meint, sind keinerlei Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass dies den Verkehr veranlassen sollte, die Marke allein und unter Vernachlässigung des Wortanteils anhand ihres verbal nicht eindeutig wiederzugebenden Bildanteils zu benennen.

3. Entgegen dem Vorbringen des Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden in der mündlichen Verhandlung ist eine mittelbare Verwechslungsgefahr in dem Sinne, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Kollisionszeichen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbs. 2 MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung bringt, ebenfalls nicht gegeben. Diese Art der Verwechslungsgefahr kommt in Betracht, wenn der Verkehr zwei an sich unterschiedliche Marken wegen eines gemeinsamen charakteristischen Bestandteils derselben betrieblichen Ursprungsstätte zuordnet. Hierzu hat der Verkehr insbesondere dann Anlass, wenn bereits eine Markenserie der Widersprechenden besteht, die einen bestimmten Bestandteil als Stammzeichen durchgängig verwendet, und in die sich das angegriffene Zeichen aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs aufgrund der identischen Zeichenbildung ohne weiteres einfügt. Das kann vorliegend nicht festgestellt werden. Es ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass bereits eine Markenserie der Widersprechenden bestehen sollte, in die die angegriffene Marke sich aus der Sicht eines unbeteiligten Dritten einfügt. Der Senat hat zudem, wie bereits

ausgeführt schon Zweifel, ob der angesprochene Verkehr in der jüngeren Marke überhaupt das Zeichen der Widersprechenden im Sinne eines gemeinsamen charakteristischen Bestandteils zuverlässig wieder erkennt und daher Anlass zu der Annahme haben kann, es handele sich bei der angegriffenen Marke um eine weitere Marke aus der Markenfamilie der Widersprechenden. Denn die angegriffene Marke beinhaltet ein grafisch präzise dargestelltes @, dessen "a" zu einem "d" umgestaltet worden ist, platziert in einem dazu kontrastierenden Quadrat und einem Wortbestandteil, insgesamt dargestellt in umgekehrtem Kontrast, also weiß auf schwarz. Dagegen präsentiert sich die Widerspruchsmarke als frei in den Raum gestellte schwarz ausgestaltete Grafik, die wie mit einem Faserstift aufgemalt erscheint und wegen ihrer ungewöhnlichen Schrägstellung jedenfalls nicht auf den ersten Blick erkennen lässt, dass es sich bei ihr um ein @ handeln soll, dessen "a" zu einem "d" umgestaltet worden ist. Bei solch erheblichen Unterschieden im Erscheinungsbild der Vergleichszeichen ist es für den Verkehr fernliegend anzunehmen, es handele sich um eine einheitliche Markenfamilie.

III.

Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Dr. van Raden

Schwarz

Prietzl-Funk

Hu