



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 8/04

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am:
27. März 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 44 919

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 8. Dezember 2005 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. August 2002 und 10. November 2003 aufgehoben, soweit darin der Widerspruch aus der Marke 398 43 028 hinsichtlich der Waren „Wissenschaftliche, elektrische, photographische, Film-, Mess-, Signal-, Kontrollapparate und -instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere für die Nachrichten-, Hochfrequenz- und Regelungstechnik“ der angegriffenen Marke 300 44 919 zurückgewiesen worden ist.

Die Marke 300 44 919 ist für diese Waren zu löschen.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 14. Juni 2000 angemeldete Wortmarke

metaspinner

ist am 6. November 2000 u. a. für die Waren und Dienstleistungen

„Wissenschaftliche, elektrische, photographische, Film-, Mess-, Signal-, Kontrollapparate und -instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere für die Nachrichten-, Hochfrequenz- und Regelungstechnik; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; ...Rechenmaschinen, Taschenrechner, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Computerperipheriegeräte, Zubehörteile zu Datenverarbeitungsgeräten, nämlich Zeigegeräte (Maus), Mousepads, Digitizer, Datenträger; optische und magnetooptische Datenträger;.....Telekommunikation; Bereitstellen von Informationen in Form von Text, Bildern und Tönen in allen Medien;...Vermieten, Verpachten und Lizenzierung von Telekommunikationseinrichtungen für Dritte; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation; ...Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung und Informationstechnik, Dienstleistungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung und Programmerstellung, insbesondere Erzeugen und Bearbeiten von Texten, Bildern, Audio- und Videosignalen für Dritte für globale Informationszwecke und andere Netzwerke sowie Onlinedienste; Rubriken- und Themensuchmaschine; Erstellung von Webrobotsoftware, Roboter-Indizes, Metaverzeichnissen; Indizierungssoftware, für die manuelle und automatisierte Herstellung von Suchwortkatalogen und zur Erstellung thematisch strukturierter Informationssysteme und -darstellungen; Dienstleistungen zur Realisierung der Präsenz anderer in digitalen Netzen, nämlich Webconsulting, Design von Netzwerkseiten (Homepages/Webdesigning), Einstellen von Webseiten ins Internet für Dritte (Webhosting) und Werbung und Marketing für Dritte, insbesondere in digitalen Netzen (Web-Advertising), soweit nicht bereits in Klasse 35 enthalten; Vermietung von Zugriffszeit auf Datenban-

ken; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Dienstleistungen eines Online-Anbieters, nämlich Sammeln, Bereitstellen und Übermitteln von Informationen in jeder Form (Online-Dienstleistungen jeglicher Art); Vermietung, Verpachtung und Lizenzierung von Programmen für die Datenverarbeitung sowie von Datenverarbeitungsgeräten und Computern; Erstellung und Zurverfügungstellung von Index- und Volltextsuchfunktionalität für lokale und global-vernetzte Datenverarbeitungseinrichtungen auf manueller und automatisierter Grundlage“

unter der Nummer 300 44 919 in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der seit dem 8. Oktober 1998 unter der Nummer 398 43 028 für die Waren

„Nachrichtentechnische und HF-technische Geräte und Bauelemente“

eingetragenen Wort-/Bildmarke



Widerspruch erhoben, der sich nach der Widerspruchsbegründung ausdrücklich nur gegen die oben genannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 der angegriffenen Marke richtet.

Die Markenstelle für Klasse 42 hat mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Ausgehend von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke - eine erhöhte Kennzeichnungskraft sei seitens der Widersprechenden nicht hinreichend belegt worden - reiche der Abstand zwischen beiden Marken aus, auch soweit sie sich nach der Registerlage teilweise auf identischen Waren begegnen könnten. So wirke bereits die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke einer Verwechslungsgefahr in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht entgegen. Aber auch wenn man beim Vergleich beider Marken nur auf den Wortbestandteile „Spinner“ der Widerspruchsmarke abstelle, werde durch den Bestandteil „meta“ bei der angegriffenen Marke ein hinreichender, die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen ausschließender Abstand geschaffen. Es bestehe auch nicht die Gefahr, dass beide Marken aufgrund des gemeinsamen Wortbestandteils „spinner“ gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden, da dieser Bestandteil auf Seiten der angegriffenen Marke mit dem vorangestellten Begriff „meta“ zu einem einheitlichen Gesamtbegriff verschmelze, bei dem im Gegensatz zu Wörtern wie „Ökospinner, Autospinner, Seidenspinner, Baumwollspinner“ jeglicher Bezug zu dem Begriffsinhalt des Wortes „Spinner“ fehle.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem sinngemäßen Antrag,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. November 2003 und 12. August 2002 aufzuheben und die angegriffene Marke im beantragtem Umfang zu löschen.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle bestehe die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Bei dem Wortbestandteil „Spinner“ der Widerspruchsmarke handele es sich um den Firmenkern der Widersprechenden. Die Widerspruchsmarke werde seit Jahrzehnten intensiv für die eingetragenen Waren benutzt, so dass der in erster Linie angesprochene Fachverkehr mit dem Begriff „Spinner“ keineswegs die von der Markenstelle dargelegten Assoziationen verbinde, sondern darin ein Kennzeichnungs- und Unterschei-

dungsmittel sehe. Zu beachten sei weiterhin, dass der Wortbestandteil „meta“ der angegriffenen Marke auf technischem Gebiet in der Bedeutung von „zwischen“ allgemein bekannt sei, nicht zuletzt durch Begriffe wie „Metadaten“ und „Metasprache“. Die Bestandteile „meta“ und „Spinner“ bildeten daher keinen neuen Gesamtbegriff. Vielmehr liege für den Verkehr in Zusammenhang mit identischen Waren die Annahme nahe, dass es sich bei „metaspinner“ um eine (weitere) Produktfamilie aus den Geschäftsbetrieb der Widersprechenden handele. Auf jeden Fall sei „spinner“ der prägende Bestandteil der angegriffenen Marke, so dass der Eindruck entstehe, dass die betreffenden Waren im Auftrag, mindestens aber im Einverständnis mit der Widersprechenden hergestellt und/oder vertrieben werden, sei es aufgrund wirtschaftlicher, organisatorischer oder anderer Verbindungen zwischen dem Herstellerbetrieb und dem Geschäftsbetrieb der Widersprechenden. Daher bestehe die Gefahr eines gedanklichen Inverbindungbringens im Hinblick auf sämtliche mit dem Widerspruch angegriffenen Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke, auch soweit diese lediglich in den Ähnlichkeitsbereich der Waren der Widerspruchsmarke fallen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten, wirke zunächst schon die Unterschiedlichkeit der Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse beider Marken entgegen sowie der Umstand, dass sich die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke im Gegensatz zu den Waren der Widerspruchsmarke nicht nur an den Fachverkehr, sondern an jedermann richteten. Voraussetzung sei ferner, dass es sich bei dem Wortbestandteil „Spinner“ um einen tatsächlich benutzten Stammbestandteil einer entsprechenden „Spinner“-Zeichenserie der Widersprechenden handele. Dies sei aber nicht der Fall. Auch von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke könne nicht ausgegangen werden. Nicht zuletzt stehe einer Ver-

wechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Serienmarke auch entgegen, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein Wort-/Bildzeichen handele, dessen grafische Ausgestaltung sich in der angegriffenen Marke jedoch nicht wieder finde. Der Verkehr werde die angegriffene Marke daher als einen einheitlichen Gesamtbegriff auffassen.

Im Termin zur mündlichen Verhandlung am 8. Dezember 2005 hat die Widersprechende ein „Company Profile“ der Widersprechenden sowie 3 Presseartikel zum Unternehmen der Widersprechenden vorgelegt.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat teilweise Erfolg. Zwischen der angegriffenen Marke „metaspinner“ und der Widerspruchsmarke besteht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG in Bezug auf die im Tenor genannten Waren der angegriffenen Marke, so dass der Beschwerde der Widersprechenden insoweit stattzugeben war; die weitergehende Beschwerde war hingegen zurückzuweisen.

1. Auszugehen ist von der Registerlage, die hier mangels Benutzungsfragen maßgeblich ist. Danach besteht eine erhebliche Nähe oder gar eine mögliche Identität zwischen den von der angegriffenen Marke beanspruchten Warenoberbegriffen „Wissenschaftliche, elektrische, photographische, Film-, Mess-, Signal-, Kontrollapparate und -instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere für die Nachrichten-, Hochfrequenz- und Regelungstechnik“ und den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren. Dies folgt auch daraus, dass bei der angegriffenen Marke unter den Warenoberbegriffen „insbesondere“ auch Geräte und Apparate für die Nachrichten-, Hochfrequenz- und Regelungstechnik aufgeführt sind, was sich weitgehend mit den Waren der Widerspruchsmarke deckt.

Die übrigen von der jüngeren Marke beanspruchten Waren der Klasse 9 sind hingegen dem speziellen Bereich der EDV- und Informationstechnologie zuzuordnen. Sie unterscheiden sich von den elektrotechnischen Geräten und Bauteilen der angegriffenen Marke in aller Regel nach Herstellung, Beschaffenheit und Verwendungszweck so deutlich, dass für den Verkehr eine gemeinsame betriebliche Herkunft nicht derart nahe liegt, wie es für die Annahme einer erheblichen Ähnlichkeit Voraussetzung wäre. Bei den ebenfalls dem Bereich der EDV- und Informationstechnologie zuzuordnenden Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 kommt noch hinzu, dass die Ähnlichkeit von Dienstleistungen und Waren grundsätzlich nicht so eng ist, weil grundlegende Abweichungen zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Leistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware bestehen.

2. Die Kennzeichnungskraft einer Widerspruchsmarke ist mangels anderer Anhaltspunkte grundsätzlich als durchschnittlich einzustufen. Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft lässt sich nicht daraus herleiten, dass der Begriff „Spinner“ vielfache Deutungsmöglichkeiten zulässt, so u. a. in dem von der Markenstelle – allerdings im Rahmen der Ähnlichkeit der Marken – erörterten Verständnis eines Menschen, „der nicht ganz richtig im Kopf ist“. Denn für ein solches Verständnis besteht in Zusammenhang mit den Waren der Widerspruchsmarke ersichtlich kein Anlass, so dass Anhaltspunkte für eine Schwächung des Begriffs „Spinner“ in Bezug auf diese Waren nicht vorliegen.

Aufgrund der von der Widersprechenden im Termin am 8. Dezember 2005 vorgelegten Unterlagen in Form eines „Company Profile“ sowie verschiedener Presseartikel kann ferner davon ausgegangen werden, dass die Widerspruchsmarke auf dem speziellen Markt der HF-Komponenten gut eingeführt ist und über einen nicht unerheblichen Marktanteil verfügt, was auch nicht bestritten worden ist. Zwar reichen die vorgelegten Unterlagen mangels Angaben zu Umsatz, Werbeaufwendungen etc. nicht aus, um der Widerspruchsmarke den Status einer bekannten Marke mit einer entsprechend erhöhten überdurchschnittlichen Kennzeichnungs-

kraft zuzuerkennen. Sie rechtfertigen jedoch, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke höher anzusetzen als im Falle einer von Hause aus zwar ebenfalls im durchschnittlichen Rahmen liegenden, jedoch unbenutzten oder doch erst seit kurzer Zeit oder nur in geringem Umfang benutzten Marke. Die Widerspruchsmarke ist danach auf dem speziellen Sektor der „HF-Komponenten“ so gut etabliert, dass es gerechtfertigt ist, für ihre Waren von einer gestärkten Kennzeichnungskraft im oberen Bereich durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen.

3. Ist der Widerspruchsmarke daher etwas weiterer Schutzzumfang für ihre Waren zuzubilligen, zieht dies entsprechend erhöhte Anforderungen an den Markenabstand nach sich, um eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr auszuschließen. Diesen Anforderungen wird die angegriffene Marke nicht gerecht, soweit sie Schutz für die in einem engen Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren „Wissenschaftliche, elektrische, photographische, Film-, Mess-, Signal-, Kontrollapparate und -instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere für die Nachrichten-, Hochfrequenz- und Regelungstechnik“ beansprucht.

a) Offen bleiben kann dabei die - von der Markenstelle verneinte - Frage, ob die in ihrer Gesamtheit wegen des auffälligen und weder zu überlesenden noch zu überhörenden Bestandteils „meta“ sich deutlich unterscheidenden Vergleichsmarken allein wegen der Übereinstimmung in dem Bestandteil „Spinner“ einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr unterliegen. Der Senat hat insoweit aber bereits grundsätzliche Bedenken, bei einem zusammengeschriebenen Markenwort wie „Metaspinner“, das nicht (ausnahmsweise) aufgrund besonderer Umstände als mehrgliedrig empfunden wird, in Anwendung der zu mehrteiligen Marken entwickelten Grundsätzen der „Prägetheorie“ auf übereinstimmende „Bestandteile“ abzustellen, welche den „Gesamteindruck“ des einheitlichen Worts prägen und insoweit für sich gesehen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr mit anderen Marken begründen könnten (vgl. BPatG, GRUR 2002, 438 - Wischmax/MAX). Auch die Widersprechende geht in ihrer Beschwerdebegründung im Anschluss an die Ent-

scheidung der Markenstelle davon aus, dass die Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr nicht unterliegen.

b) Einer abschließenden Entscheidung durch den Senat bedarf diese Frage jedoch nicht, da beide Marken hinsichtlich der oben genannten Waren insoweit verwechselbar sind, als sie gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden können (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbs. MarkenG).

aa) Von einer solchen Verwechslungsgefahr ist auszugehen, wenn die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen und insoweit keinen unmittelbaren Verwechslungen unterliegen, gleichwohl einen in beiden Marken übereinstimmend enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke werten, diesem Stammbestandteil also für sich schon die maßgebliche Herkunftsfunktion beimessen und deshalb die übrigen (abweichenden) Markenteile nur noch als Kennzeichen für bestimmte Waren/Dienstleistungen aus dem Geschäftsbetrieb des Inhabers der älteren Marke ansehen (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr; vgl. Ströbele/Hacker, Markenrecht, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 466). Anlass zu einer solchen Schlussfolgerung kann für den Verkehr insbesondere dann bestehen, wenn ein Unternehmen mit demselben Wortstamm innerhalb einer Zeichenserie bereits im Verkehr aufgetreten ist (vgl. BGH, GRUR 1996, 200, 202 – Innovadiclophont), was vorliegend aber nicht der Fall ist.

Serienmarkenverwechslungen stellen jedoch nicht die einzig denkbare Form einer mittelbaren Verwechslungsgefahr dar. Zwar kann das bloße Vorhandensein eines übereinstimmenden Wortteils allein noch nicht die Annahme einer derartigen Verwechslungsgefahr begründen, zumal hierfür nicht jegliche, wie auch immer gear-tete gedankliche Assoziationen ausreichen (st. Rspr., vgl. z. B. BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM). Maßgeblich ist vielmehr, ob die als unterschiedlich erkannten Vergleichsmarken wegen Übereinstimmungen in Teilbereichen oder aus anderen Gründen auf die Ursprungsidentität der betroffenen Waren

(vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 924 - Canon; GRUR 2001, 1148, 1149 - Bravo) oder auf sonstige wirtschaftliche und organisatorische Verbindungen deren Hersteller bzw. Anbieter (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 - Lloyd) schließen lassen. Als positive Umstände, die die Aufmerksamkeit des Verkehrs auf den gemeinsamen Markenteil lenken und eine gedankliche Verbindung der Zeichen nahe legen können, kommen insoweit insbesondere die Verwendung der Marke auch als Firmenkennzeichnung (BGH GRUR 1969, 357, 359 - Sihl) sowie die Art der abweichenden Markenbestandteile (BPatGE 32, 75, 78 - Probiox/BIOX; BPatG GRUR 1997, 287, 289 f. - INTECTA/tecta) in Betracht.

bb) Insoweit liegen vorliegend für den Verkehr erhebliche Anhaltspunkte für ein gedankliches Inverbindungbringen der Marken vor, soweit sich die Marken auf in einem engen Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren begegnen können, wie es bei den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Wissenschaftliche, elektrische, photographische, Film-, Mess-, Signal-, Kontrollapparate und -instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere für die Nachrichten-, Hochfrequenz- und Regelungstechnik“ der Fall ist.

Maßgebend ist insoweit auf Seiten der Widerspruchsmarke der deutlich herausgestellte Wortbestandteil „Spinner“. Die einfache grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke hat in der Gesamtmarke keine eigenständige kennzeichnende Bedeutung und dient der Hervorhebung des Schriftzugs.

Bei diesem Wortbestandteil der Widerspruchsmarke handelt es sich um den wesentlichen, namensgebenden Firmenbestandteil der Widersprechenden, unter dem sie seit Jahren im Verkehr mit nachrichtentechnischen und HF-technischen Geräten und Bauelementen in Deutschland auftritt. Aufgrund der von der Widersprechenden in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Unterlagen kann ferner davon ausgegangen werden, dass es sich um eine etablierte und gut am Markt eingeführte Marke für diese Waren handelt. Dies legt insbesondere für den in diesem Zusammenhang verstärkt zu beachtenden Fachverkehr bei einer Begegnung

mit der angegriffenen Marke jedenfalls auf solchen Waren, die denjenigen der Widerspruchsmarke sehr ähnlich sind, den Schluss nahe, ein weiteres Zeichen der Widersprechenden vor sich zu haben. Maßgeblich unterstützt und gefördert wird diese Annahme noch durch den Umstand, dass der aus dem Griechischen stammenden Eingangswortbestandteil „meta“ in seiner Bedeutung „sich auf einer höheren Stufe, Ebene befindend, darüber angeordnet“ häufig in einem technischen Sinn verwendet wird und als Hinweis darauf dient, dass etwas andere Dinge mit umfasst bzw. enthält (vgl. z. B. Microsoft Press, Computer Lexikon, Ausg. 2005, S. 447: „Metabetriebssystem“ = Ein Betriebssystem unter dem verschiedene andere Betriebssysteme aktiv sind; „Metacompiler“ = Ein Compiler, der andere Compiler erzeugt; „Metadatei“ = Datei, die andere Dateien enthält oder definiert). Vor diesem Hintergrund kann sich die angegriffene Marke „Metaspinner“ vor allem für den Fachverkehr, dem die ältere Marke „Spinner“ als Kennzeichen für spezielle HF-Geräte bekannt ist, jedenfalls bei in einem engen Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren ohne Weiteres als Hinweis darauf darstellen, dass es sich um Produkte, Erzeugnisse oder eine Produktlinie aus dem Unternehmen „Spinner“ handelt, welche andere Produkte oder Erzeugnisse des Unternehmens umfasst bzw. diese enthält. Damit wird der Schutzbereich der Widerspruchsmarke „Spinner“ durch die jüngere Marke „metaspinner“ insoweit entscheidungserheblich beeinträchtigt.

4. Anders verhält es sich dagegen bei den weiteren von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42. Insoweit liegt weder für den Fachverkehr noch für die insoweit ebenfalls zu beachtenden allgemeinen Verkehrskreise nahe, bei diesen, in keinem engen Ähnlichkeitsbereich zu den Waren der Widerspruchsmarke liegenden Waren und Dienstleistungen in dem Bestandteil „spinner“ der angegriffenen Marke einen Hinweis auf die Firma der Widersprechenden zu sehen. Für den Verkehr besteht keine Veranlassung, bei diesen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke auf Grund der Begriffskombination „metaspinner“ einen zur Verwechslungsgefahr führenden Zusammenhang mit der Widersprechenden herzustellen. Die durch den

abweichenden Bestandteil „meta“ hervorgerufenen deutlichen Abweichungen im Klang- und Schriftbild reichen dann aber aus, um eine markenrechtliche relevante Verwechslungsgefahr in jeder Hinsicht auszuschließen.

Die Beschwerde hat daher teilweise Erfolg und ist im Übrigen zurückzuweisen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften