



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 25/09

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 17 855**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. Oktober 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann sowie die Richter Reker und Lehner

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Der Kostenantrag des Markeninhabers wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Gegen die Eintragung der Marke 399 17 855

### **D21**

für die Dienstleistungen

„38: Sammeln und Liefern von Nachrichten, insbesondere in Form eines Verzeichnisses, auch im Internet; 42: Vermieten von Zugängen in Datennetze; Erstellen von Internetseiten für Dritte; Einbringen von Internetseiten ins Internet“

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Dienstleistungen

„Mobile Telefone, Fax-, Datengeräte sowie Modems; Zubehör vorgenannter Waren, insbesondere Antennen, Netzgeräte, Ladege-

räte, Batterien, Freisprechanlagen, einschließlich Halterung und Mikrofon; technische und finanzielle Beratung bei der Projektierung (einschließlich Planung und Entwicklung) von Geräten, Anlagen und Einrichtungen für die mobile Telekommunikation; Beratung über und Vergabe von Nutzungsrechten für die mobile Telekommunikation; Installation, Wartung und Reparatur von mobilen Telefonen, Fax- und Datengeräten sowie Modems; Betrieb eines Mobilfunkdienstes zur Übermittlung von Sprach-, Bild- und Dateninformationen; Ausgabe von Identifikationskarten (Service-Karten) zur Zugangsberechtigung und Zahlung von Waren und Dienstleistungen, insbesondere von Telefondienstleistungen; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Sammeln, Aufbereiten, Archivieren, Speichern und Abrufen von Datennachrichten; Sprachdienste, nämlich Telefonieren, Sprachspeicherdienste, Anrufweiterleitung von Kurzmitteilungen, Auskunftsdienste, Konferenzschaltungen, Hilfs- und Notfalldienste durch Ortung, sämtlich über das Mobiltelefon; Herausgabe von Berechtigungskarten einschließlich Telefonkarten zur Benutzung vorgenannter Leistungen; Treuhandgeschäfte, nämlich Verwaltung fremder Geschäftsinteressen bei der Kontrolle, Leitung und Überwachung von Unternehmen Dritter in Form von Dienstleistungen von Kaufleuten, Finanzfachleuten und Personalfachleuten“

eingetragenen Wortmarke 395 32 894

## **D 2 .**

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 26. März 2008 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass trotz teilweiser Identität bzw. hochgradiger Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen und ausgehend von einer allenfalls durchschnittli-

chen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke der erforderliche Abstand der Marken gewahrt sei. Soweit sich die Widersprechende auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft berufe, seien deren Voraussetzungen nicht dargetan. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft müsse sowohl zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke bestanden haben als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch noch fortbestanden haben. Diesbezüglich habe die Widersprechende nicht ausreichend vorgetragen. Von Haus aus weise die Widerspruchsmarke eher eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. „D2“ bezeichne ein Mobilfunknetz und habe als Bestandteil des Firmennamens „V... GmbH“ den Charakter eines beschreibenden Hinweises. Die Marken unterschieden sich sowohl klanglich und als auch schriftbildlich durch ihre unterschiedliche Länge ausreichend voneinander, da es sich bei beiden Marken um kurze Zeichen handele.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, die von der Markenstelle vorgenommene Gleichsetzung der Widerspruchsmarke mit dem Mobilfunknetz „D2“ spreche eher für als gegen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Die Buchstaben- und Zahlenkombination „D2“ stelle per se auch keine beschreibende Angabe für ein Mobilfunknetz dar. Heute telefonierten über 30 Millionen Menschen im D2-Netz, das zunächst von „D2 M...“ betrieben worden sei und nun von der Widersprechenden betrieben werde. Angesichts der erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der teilweise hochgradigen Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sei der Abstand der Marken für eine Verneinung der Verwechslungsgefahr nicht ausreichend. Insoweit verweist die Widersprechende ergänzend auf ihrer Ansicht nach vergleichbare, vom HABM entschiedene Widerspruchsfälle, in denen das HABM die Gefahr von Verwechslungen bejaht habe. Der Verkehr werde sich bei den hier gegenüberstehenden Marken nur an die übereinstimmenden Anfänge „D2“ erinnern.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle des DPMA vom 26. März 2008  
aufzuheben

und wegen des Widerspruchs die Löschung der angegriffenen  
Marke

anzuordnen.

Der Senat hat den für den 8. Juli 2009 anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung am 6. Juli 2009 aufgehoben, nachdem die Widersprechende, die ursprünglich einen Hilfsantrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung gestellt hatte, beantragt hat, nach Aktenlage zu entscheiden.

Der Markeninhaber hat daraufhin beantragt,

die Kosten der für die Fahrt nach München und zurück erworbenen Bahnfahrtscheine zur mündlichen Verhandlung zu erstatten bzw. der Widersprechenden aufzuerlegen.

Zur Begründung macht er geltend, die von ihm im Vorfeld der mündlichen Verhandlung erworbenen Fahrscheine seien weder umtauschfähig noch sei eine Erstattung des Fahrpreises durch die Deutsche Bahn möglich. Hätte die Widersprechende ihren Verzicht auf eine mündliche Verhandlung früher erklärt, wären ihm die Fahrtkosten nicht entstanden. Zur Hauptsache hat er sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und auch keine Anträge gestellt. Im Verfahren vor der Markenstelle hat er auf die seiner Ansicht nach bestehenden deutlichen Unterschiede der beiderseitigen Marken, insbesondere in Bezug auf die deutlich unterschiedlichen Zeichenlängen und die deutlich unterschiedlichen Zahlenwerte hingewiesen.

## II

1. Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, aber unbegründet. Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke besteht entgegen der Ansicht der Widersprechenden nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke (EuGH GRUR 1998, 387, 389, Nr. 22.).

Zutreffend ist die Markenstelle insoweit bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von einer teilweisen hochgradigen Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen im Bereich der Internet- und Mobilfunkdienstleistungen ausgegangen. Diese Feststellung ist nicht zu beanstanden. Die teilweise Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen stellt auch der Markeninhaber nicht in Abrede. Tatsächlich sind insbesondere die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke „Betrieb eines Mobilfunkdienstes“ und „Dienstleistungen einer Datenbank“ hochgradig ähnlich mit den Dienstleistungen „Sammeln und Liefern von Nachrichten“ sowie „Vermieten von Zugängen in Datennetze“ der angegriffenen Marke.

Trotz dieser teilweisen deutlichen Nähe der beiderseitigen Dienstleistungen besteht zwischen den Marken jedoch selbst dann nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, wenn zu Gunsten der Widersprechenden noch von einer - aus den nachstehenden Gründen tatsächlich nicht gegebenen - normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen wird.

Zutreffend hat die Markenstelle in dem von der Widersprechenden angefochtenen Beschluss festgestellt, dass „D2“ das zweite inländische Mobilfunknetz im D-Netz (900MHZ-Frequenzbereich) als solches bezeichnet und von Haus aus auf dieses Netz und nicht auf einen bestimmten Netzbetreiber hinweist. Soweit die Widersprechende in der Beschwerdebegründung demgegenüber vorbringt, die Widerspruchsmarke sei mit dem gleichnamigen Funknetz bekannt geworden, stützt dies nicht die von ihr behauptete normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Vielmehr lässt dieses Vorbringen erkennen, dass ein großer Teil der angesprochenen Verkehrskreise, dem die Einteilung der Mobilfunkfrequenzen in C-, D- und E-Netze sowie die Bezeichnungen D1 und D2 für die verschiedenen D-Netze als Netzbezeichnungen, unabhängig vom jeweiligen Betreiber, bekannt war bzw. ist, in der Bezeichnung „D2“ keine betriebliche Herkunftsangabe gesehen hat oder sieht.

Es mag sein, dass die vormalige Markeninhaberin M... versucht hat, die ursprüngliche Netzbezeichnung D2 auch im Sinne einer Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft der von ihr angebotenen Dienstleistungen zu etablieren. Es wäre jedoch insoweit Sache der Widersprechenden gewesen, im Einzelnen darzulegen und glaubhaft zu machen, ob und auf welche Weise und in welchem Umfang ihr - bzw. ihrer Rechtsvorgängerin - dies für welche der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aufgeführten Waren und Dienstleistungen tatsächlich mit der Folge einer nachträglichen Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gelungen ist. Diesbezüglich fehlt es jedoch an einem substantiierten Tatsachenvortrag und einer Glaubhaftmachung, so dass für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von einer nur unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen wäre.

Aber auch dann, wenn zu Gunsten der Widersprechenden noch von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen wird, hält die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke selbst im Bereich der identischen

Dienstleistungen noch den zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand ein.

In schriftbildlicher Hinsicht handelt es sich bei den beiderseitigen Marken um äußerst kurze Zeichen, die erfahrungsgemäß auch insgesamt deutlich besser und genauer in Erinnerung bleiben als längere Marken. Kurze Marken werden zudem durch einzelne Abweichungen im Verhältnis wesentlich stärker beeinflusst als längere Marken. Daraus ergibt sich, dass im Einzelfall bereits Abweichungen in nur einem Buchstaben, einer Zahl bzw. einem Laut Verwechslungen ausschließen können, sofern diese in jeder Richtung deutlich genug in Erscheinung treten (BGH GRUR 1957, 499, 502 - Wipp; HABM-BK GRUR-RR 2007, 204, 206, Nr. 63 - she/S-HE). Davon ist bei den beiderseitigen Marken „D21“ und „D2“ auszugehen. Angesichts der Tatsache, dass die Widerspruchsmarke nur aus zwei Zeichen, nämlich einem Buchstaben und einer einstelligen Grundzahl besteht, führt die Hinzufügung einer weiteren Ziffer zu einer merklichen, nicht zu übersehenden Zeichenverlängerung um annähernd 50%. Als die Ähnlichkeit der Marken weiterhin vermindert wird kommt hier hinzu, dass die weitere Ziffer „21“ zu einer sofort und ohne gedankliches Analysieren erfassbaren Veränderung des Gesamtzahlenwertes oder m. a. W. zu einer neuen, eigenständigen Zahl führt, die sich auch begrifflich deutlich von der in der Widerspruchsmarke enthaltenen Zahl „2“ unterscheidet, was die Zahl möglicher schriftbildlicher Verwechslungen der beiderseitigen Marken entscheidungserheblich vermindert.

In klanglicher Hinsicht hebt sich die angegriffene Marke, bei der entsprechend der allgemeinen Übung bei der Benennung von zweistelligen Zahlen mit einer Aussprache als „De-Einundzwanzig“ zu rechnen ist, durch die unterschiedliche Silbenzahl und Gesamtlänge noch deutlicher von der Widerspruchsmarke ab. Für die von der Antragstellerin behauptete Gewöhnung des Verkehrs an eine Aussprache als „D-zwei-eins“ fehlt es an hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkten. Gegen eine solche Aussprache spricht zudem die Erfahrung, dass eine Abfolge von zwei Ziffern regelmäßig als einheitliche zweistellige Zahl erfasst und ausgesprochen

wird. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden ist auch nicht davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise dem gemeinsamen Zeichenanfang „D“ beider Marken eine derart prägende Bedeutung beimessen könnten, dass darüber die folgende Ziffer bzw. Ziffernfolge unbeachtet bliebe. Gegen eine solche Annahme spricht bereits, dass eine buchstaben- und Zahlenfolge einen völlig anderen Begriffsgehalt aufweist als ein einzelner Buchstabe. Gegen ein völliges Außerachtlassen spricht zudem, dass die in beiden Marken enthaltenen, unterschiedlichen Zahlen die betonten bzw. zumindest mitbetonten Markenteile darstellen.

Die von der Widersprechenden zur Stützung ihrer gegenteiligen Auffassung angeführten Entscheidungen des Gemeinschaftsmarkenamtes sind für das vorliegende Widerspruchsverfahren weder bindend noch mit dem vorliegenden Fall vergleichbar. Die Entscheidung in Sachen „TALK210/TALK21“ basierte auf der Annahme eines weiteren Serienzeichens der Widersprechenden, wofür es im vorliegenden Fall an hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkten fehlt. Im Übrigen lagen in den vom HABM entschiedenen Fällen jeweils deutlich längere Zeichen vor, so dass deren Unterschiede insbesondere im Schriftbild deutlich weniger zutage treten, als dies bei den sich im vorliegenden Verfahren gegenüberstehenden Marken der Fall ist.

Auch eine Ähnlichkeit der Marken in begrifflicher Hinsicht besteht nicht. Vielmehr unterscheiden sich beide Marken auf Grund des unterschiedlichen Zahlenwertes begrifflich deutlich voneinander.

Für die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der Marken fehlt es ebenfalls an tatsächlichen Anhaltspunkten. Daher konnte die Widersprechende mit ihrer Beschwerde keinen Erfolg haben.

2. Auch der Antrag des Markeninhabers, ihm den für die Bahnkarten zur Fahrt zu der angesetzten und sodann abgesetzten mündlichen Verhandlung vor dem Senat zu erstatten bzw. der Widersprechenden die Kosten der Bahnfahrkarten aufzuerlegen, kann keinen Erfolg haben.

Für eine vollständige oder teilweise Auferlegung der Verfahrenskosten des Markeninhabers auf die Widersprechende fehlt es an einem hinreichenden Grund.

Im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren trägt jeder Verfahrensbeteiligte die ihm erwachsenen Kosten grundsätzlich selbst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Zwar kann das Patentgericht in Verfahren, an denen mehrere Personen beteiligt sind, im Einzelfall bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG). Hierfür bedarf es jedoch stets besonderer Umstände, die insbesondere dann gegeben sind, wenn ein Verhalten eines Beteiligten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 - Schutzverkleidung). Die bloße Tatsache des Unterliegens sowie die Rücknahme der Beschwerde oder des Antrags auf mündliche Verhandlung bedingen jeweils für sich gesehen noch keine Kostenauflegung, was unmittelbar oder zumindest analog aus § 71 Abs. 4 MarkenG folgt.

Auch der zwei Tage vor der mündlichen Verhandlung mit dem Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage erklärte Verzicht auf die bereits anberaumte Verhandlung stellt keinen Verstoß gegen prozessuale Sorgfaltspflichten dar und kann deshalb keine Kostenauflegung rechtfertigen. Der Verzicht auf eine mündliche Verhandlung kann jederzeit bis zum Beginn der Verhandlung erklärt werden. Hiermit müssen auch die übrigen Verfahrensbeteiligten rechnen, so dass es ratsam ist, für die Anreise zu einer anberaumten mündlichen Verhandlung einen Fahrschein oder Flugschein zu erwerben, der auch noch kurzfristig zurückgegeben oder umgetauscht werden kann. Sofern, wie vom Markeninhaber vorgenommen, für die

Reise zu einer mündlichen Verhandlung ein nicht erstattungs- oder umtauschfähiger Fahrschein erworben wird, so geschieht dies grundsätzlich auf eigenes Risiko und kann grundsätzlich auch nicht zu Lasten des Verfahrensgegners gehen. Dies gilt umso mehr, wenn ein solcher Fahrschein, wie im vorliegenden Fall, bereits geraume Zeit vor der mündlichen Verhandlung erworben wird - hier am 28. Juni 2009, also zehn Tage vor dem Verhandlungstermin. Bei dieser Sachlage konnte der Antrag des Markeninhabers, der Widersprechenden die nicht erstattungsfähigen Kosten der gebuchten und bezahlten Bahnfahrt zum Termin aufzuerlegen, keinen Erfolg haben.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Lehner

Reker

Fa