



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 536/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 000 164

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. September 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; Magnetaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Rechenmaschinen, mobile Telekommunikationsgeräte; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; bespielte und unbespielte Datenträger aller Art (soweit in Klasse 9 enthalten); Computerprogramme (gespeichert); elektronisch gespeicherte Daten (herunterladbar); elektronische Publikationen (herunterladbar)

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Fotografien; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Abrechnungsdienst (Büroarbeiten), im Wesentlichen Erstellen, Bearbeiten und Versenden von Telekommunikationsabrechnungen mittels elektronischer Datenübertragung; Identifizieren von Teilnehmern bestimmter Gruppen von Netzteilnehmern in Telekommunikationsnetzen für Abrechnungszwecke (Büroarbeiten) einschließlich der Bestimmung von Tarifen und Diensten sowie der Zuordnung zu diesen Gruppen; treuhänderische Unternehmensverwaltung zur Wahrung der Geschäftsinteressen Dritter; Dienstleistungen des Einzelhandels für Telekommunikationsendgeräte; Zusammenstellung, Systematisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung und Systematisierung von Daten und Informationen über Internet-Domains und E-Mail-Adressen in Computerdatenbanken; Sammeln, Systematisierung, Zusammenstellung und betriebswirtschaftliche Analyse von Daten und Informationen in Computerdatenbanken; Einzelhandelsdienstleistungen (auch über das Internet und sonstige Kommunikationsnetze), betreffend Waren der Klassen 9 und 16

Klasse 38: Telekommunikation; Dienstleistung von Presseagenturen; Vermietung von Telekommunikationsgeräten; Auskünfte über Telekommunikation, Bereitstellen eines Telekommunikationsnetzes für die Kommunikation durch Übermittlung und Weiterleitung von Daten und sonstigen Informationen; Bereitstellen eines Telekommunikationsnetzes zum Zugriff auf Intranet- und Internetdienste; Bereitstellen des Zugriffs auf entgeltpflichtige Informationen in Kommunikationsnetzen; Telekommunikationsdienste in In-

ternetcafés; Bereitstellen des Zugriffs auf entgeltliche und unentgeltliche Datenbankinformationen und -auskünfte in Datennetzen, auch interaktiv über Netzwerke, insbesondere Übermittlung von Radio- und Fernsehprogrammhinweisen und Video-on-Demand-Programmhinweisen und Onlineinformationsdienste; Benutzung von Fest- oder Mobilfunkendnetzwerken, nämlich die elektronische Weiterleitung von Daten und Informationen im Rahmen von Informationsdiensten; Bildtelefondienste; Bereitstellung von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk; Erteilung von Auskünften über Telekommunikation; elektronische Dokumentenübermittlung; Routing - Dienstleistungen von Ton, Bild, Graphiken oder Daten in Netzwerken (Telekommunikation); Telekommunikationsdienstleistungen auf dem Gebiet der Sprach- und Datenübermittlung, nämlich Telefondienste, Faxdienste, elektronisches Mailing und Ansagen; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen insbesondere in Form von Texten und grafischen Darstellungen über Netzwerke bzw. im Internet oder in Telekommunikationsnetzen; digitale Übertragung von Bildern und von Informationen bei Fernanzeigen und Ferneinstellungen sowie von Audio- und Videodaten in Telekommunikationsnetze; elektronische Übermittlung von Informationen betreffend Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungskalender, Sportergebnisse, Werbung, Klein- und Kontaktanzeigen, Preisausschreiben, Nachrichten, Last-Minute-Angebote, Fastfood-Lieferservice, Taxiservice und Flughafenverspätungen, Lottozahlen, Schlagzeilen aus Wirtschaft, Politik, Medien und Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten im Internet (Presseagenturen); Bereitstellung des Zugriffs auf Datenbanken in Computernetzwerken; Bereitstellung des Zugriffs auf Homepages und Webseiten; Bereitstellung des Zugriffs zu Mail- und Web-Servern; Konnektierung

von Internet-Domains und E-Mail-Adressen in Computernetzen;
Einstellen von Webseiten ins Internet für Dritte

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware, -software und Datenbanken; Wartung von Software; technische Beratung; elektronische Datenspeicherung; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; Gestaltung von Webseiten für Dritte; Providing, nämlich Einrichtung und Aufrechterhaltung von Internetzugängen durch Installation und Konfiguration von Software; Erstellung von Programmen (Software) zur Lösung branchenspezifischer Probleme im Internet, Gestalten, Design und Erstellung von Homepages und Webseiten; Speicherung von Web-Seiten im Internet für Dritte (Web-Hosting); Design und Programmierung von Internetseiten für On- und Offlineauftritte; Bereitstellen von Suchmaschinen für das Internet; elektronisches Konvertieren von Daten für Datenbanken mittels Umwandeln von Rohdaten und Codieren von Daten, elektronisches Archivieren und Speichern von Daten, Nachrichten und Informationen; Dienstleistungen eines Providers, nämlich die softwaretechnische Wartung von Internetzugängen; Betrieb eines Mail- und Webservers durch Vermietung von Telekommunikationssoftware; Serveradministration; elektronische Speicherung von Internet-Domains und E-Mail-Adressen; digitales Bearbeiten von Audio- und Videodaten, soweit in Klasse 42 enthalten.“

eingetragenen Wort-/Bildmarke 30 2009 000 164

netcom
C A B L E

ist aus der für die Waren und Dienstleistungen


Elektronische Bauteile und Geräte; Hardware, Computerprogramme; technische Beratung und Schulung

eingetragenen Wortmarke 2 912 664

NETCOM

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 21. März 2012 zurückgewiesen, weil zwischen den Kollisionszeichen nicht die Gefahr von Verwechslungen bestehe, §§ 42 Abs. 2 und 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Zur Begründung hat sie unter Offenlassen von Benutzungsfragen ausgeführt, dass zwar teilweise eine hohe Identität bzw. hohe Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen bestehe, eine Verwechslung der Marken selbst in diesem Bereich wegen nicht ausreichender Zeichenähnlichkeit aber ausgeschlossen werden könne.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „NETCOM“ sei nämlich als schwach einzustufen, da es sich hierbei um eine in der IT-/Telekommunikationsbranche bekannte und gebräuchliche Fachabkürzung mit der Bedeutung „Netz-/Internet-Kommunikation“ handele, die auch ohne Überlegung so verstanden würde. Bei der Prüfung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken im Klang, Schriftbild und im Bedeutungs-(Sinn-)gehalt komme es maßgeblich auf den Gesamteindruck der Zeichen an, wobei sich die angegriffene farbige (schwarz, blau, weiß) Wort-/Bildmarke , bei der unter dem Wortbestandteil „net“ eine schwarze waagrechte Linie und unter dem Wortbestandteil „com“ ein waagrecht blauer Balken angebracht ist, in dem „CABLE“ steht, und die prioritätsältere Wortmarke „NETCOM“ gegenüberstünden. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die sich gegenüberstehenden Marken wegen des längeren Markentextes der angegriffenen Marke (netcom CABLE) und vor allem schon wegen der farblichen, grafischen und bildlichen Gestaltung der angegriffenen Marke deutlich voneinander. Wenngleich beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen der Verkehr aber in klanglicher Hinsicht in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zumesse (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 9 Rdn. 391 ff.), käme im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nur in Betracht, wenn das Wort „Netcom“ der angegriffenen Marke, das identisch ist mit der Widerspruchsmarke „NETCOM“, den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägen würde, während der weitere Bestandteil „Cable“ so in den Hintergrund träte, dass er für den Verkehr an Bedeutung verlieren und zum Gesamteindruck des Zeichens nicht beitragen würde. Diese Voraussetzung sei nicht erfüllt, da das Wort „Netcom“ eine die Waren und Dienstleistungen beschreibende bekannte und gebräuchliche Sachinformation darstelle und folglich keine eigenständig betriebskennzeichnende Funktion aufweise. Nachdem auch das Wort „Cable“ kennzeichnungsschwach sei, präge weder das Wort „Netcom“ noch das Wort „Cable“ den maßgeblichen Gesamteindruck der angegriffenen Marke, die ihre Unterscheidungskraft aus ihrer Gesamtheit ziehe. Bei dieser Ausgangslage reichten die Übereinstimmungen der Vergleichszeichen nicht aus, eine Verwechslungsgefahr sei hinreichend sicher

ausgeschlossen. Es bestehe auch nicht die Gefahr einer mittelbaren Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Hs. MarkenG zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke, da der Begriff "Netcom" selbst kennzeichnungsschwach sei und keine selbständig kennzeichnende und kollisionsbegründende Stellung in der angegriffenen Marke einnehmen könne, weshalb fernliege, dass beide Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Ebenso sei zu verneinen, dass der Bestandteil „Netcom“ als Serienzeichen wahrgenommen werde.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde, zu deren Begründung sie in Abrede stellt, dass „netcom“ eine branchenübliche Fachbezeichnung sei. Der Verkehr würde im Gegensatz zur Ansicht der Markenstelle bei den vorkommenden, originellen Firmenbezeichnungen mit dem Bestandteil „netcom“ stets durch Erläuterungen wie „Telekommunikationsbetrieb“ über dessen Sinn unterrichtet, weshalb das Zeichen selbst interpretationsbedürftig sei, zumal sich „com“ eher auf commerce beziehe. Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. März 2012 aufzuheben und die Löschung der Marke 30 2009 000 164.0 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet, weil zwischen den Kollisionsmarken keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen 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 kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. z. B. BGH GRUR 2007, 1066, 1067/1068 - Kinderzeit; GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz; GRUR 2006, 60, 61 - coccodrillo; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (EuGH GRUR 2003, 55, 57 ff., Nr. 51 - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155, Nr. 59 - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319, Nr. 21 - Adam Opel/Autec).

Hiervon ausgehend hält die angegriffene Marke gegenüber der Widerspruchsmarke in jeder Richtung den rechtlich gebotenen Abstand ein.

Die sich gegenüberstehenden Kollisionsmarken genießen zwar Schutz für teilweise identische und auch hochgradig ähnliche Waren. Die Widerspruchsmarke in ihrer eingetragenen Form weist indes für Hard- und Software allerdings eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft auf, denn sie enthält mit dem Bestandteil „NETCOM“ eine insoweit Freihaltungsbedürftige, bekannte Beschreibung und Sachinformation vor, sodass zwar wegen der Eintragung von der Schutzfähigkeit aber von einer einheitlichen Kennzeichnungsschwäche auszugehen ist. Die gegenteilige Ansicht der der Widersprechenden überzeugt angesichts der zutreffenden Begründung der Markenstelle nicht. „Net ist zwanglos und eingedeutscht „Netz“ im Sinne von Verbindungen, „com“ ebenso fraglos in diesem Zusammenhang „Kommunikation“. Bei dieser Ausgangslage bedarf es zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG keines überdurchschnittlichen Abstands der Marken. Den erforderlichen Abstand hält die angegriffene Marke gegenüber der Widerspruchsmarke, wie die Markenstelle im angegriffenen Erinnerungsbeschluss zutreffend festgestellt hat, in jeder Richtung ein.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Marken ist stets von deren registrierter Form auszugehen, die für den markenrechtlichen Schutz maßgeblich ist. Ein allgemeiner Elementenschutz ist dem Markenrecht fremd (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2008, 903, 905, Nr. 34 - SIERRA ANTIGUO). Deshalb ist es grundsätzlich verwehrt, aus der angegriffenen jüngeren Marke ein Element herauszugreifen und allein auf dieser Grundlage eine Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke festzustellen (BGH GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze). Dieser Ausgangspunkt zwingt indessen nicht dazu, die Marken stets nur in ihrer Gesamtheit zu vergleichen. Vielmehr kann auch ein Markenbestandteil eine selbstständige kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt (EuGH GRUR Int. 2004, 843, 845, Nr. 32 - MATRATZEN; BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI RAUCH; a. a. O., Nr. 18 - SIERRA ANTIGUO). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass eine ältere Marke, die als Bestandteil in eine jüngere zusammengesetzte Marke aufgenommen wird, dort eine zur Verwechslungsgefahr führende selbstständig kennzeichnende Stellung behält,

ohne dass das Erscheinungsbild der jüngeren zusammengesetzten Marke dominiert oder prägt (EuGH GRUR 2005, 1042, 1044, Nr. 30 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2009, 672, 676, Nr. 33 - OSTSEE-POST).

Hiervon ausgehend ist zunächst festzustellen, dass sich die angegriffene Marke in ihrer eingetragenen Form schon wegen der graphischen Ausgestaltung deutlich unterscheidet. Auch wenn man allein auf die Wortbestandteile abstellt liegen deutliche Unterschiede in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht vor, insbesondere aufgrund des weiteren Wortbestandteils „Cable“, der in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung hat. Die Feststellung einer Ähnlichkeit der beiderseitigen Marken würde deshalb voraussetzen, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke allein von deren Bestandteil „Netcom“ geprägt wird oder dieser Bestandteil innerhalb der angegriffenen Marke eine selbstständig kennzeichnende Stellung innehat. Beides ist jedoch, wie die Markenstelle im angegriffenen Beschluss zu Recht festgestellt hat, nicht der Fall. Denn es ist bei der Frage der Prägung einer jüngeren Kombinationsmarke durch einen ihrer Bestandteile stets auch zu berücksichtigen, ob dieser Bestandteil im Zeichen der Widersprechenden eine gesteigerte Kennzeichnungskraft aufweist (BPatG PAVIS ROMA 27 W (pat) 173/03 - leni baldessari/BALDESSARINI), was vorliegend nach den eingehenden Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung nicht der Fall ist. An einer selbstständig kennzeichnenden Stellung des Wortes „Netcom“ in der angegriffenen Marke fehlt es demgemäß aus den gleichen Gründen, da sie ihre Unterscheidungskraft gerade aus ihrer Gesamtheit und nicht zuletzt durch die graphische Ausgestaltung gewinnt, wie die Markenstelle zu Recht ausführt. Bei dieser Sach- und Rechtslage war eine rechtlich relevante unmittelbare Verwechslungsgefahr der Marken gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu verneinen. Der angegriffene Beschluss begegnet deshalb insoweit keinen rechtlichen Bedenken.

Auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung der Marken i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG besteht nicht. Eine mittelbare Verwechs-

lungsgefahr, die vor allem im Fall von Serienmarken auftritt, setzt voraus, dass der Verkehr die Marken als solche nicht unmittelbar verwechselt, aufgrund sonstiger aber Umstände annimmt, es handele sich um Marken desselben oder jedenfalls wirtschaftlich verbundener Unternehmen (vgl. BGH GRUR 1996, 200, 202 - Innovadiclophlont; GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem).

Tatsachen, die eine solche Annahme rechtfertigen könnten, sind jedoch weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich. Wie im angefochtenen Beschluss zutreffend ausgeführt, hat die Widersprechende weder geltend gemacht, dass sie den Verkehr bereits durch die Benutzung mehrerer eigener, entsprechend gebildeter Serienmarken mit dem Stammbestandteil „NETCOM“ gewöhnt hat, noch hat sie irgendwelche Tatsachen vorgetragen, die darauf schließen lassen könnten, dass diesem Wort in der jüngeren Marke Hinweischarakter auf ihr Unternehmen zukommt. Zwar kann auch beim erstmaligen Auftreten einer einzigen Marke grundsätzlich der Gedanke an einen Stammbestandteil nicht ausgeschlossen werden. In einem solchen Fall sind aber besonders strenge Anforderungen an den Hinweischarakter des in Betracht kommenden Bestandteils zu stellen (Ströbele/Hacker a. a. O., § 9 Rn. 451 m. w. N.). Diese sind vorliegend nicht erfüllt, weil die Widerspruchsmarke nur aus einem einzigen, für die maßgeblichen Waren- und Dienstleistungen kennzeichnungsschwachen Wort besteht und auch nach dem Vorbringen in der Beschwerdebegründung vom 5. September 2012 nur isoliert verwendet wird. Ein Gedanke an einem Stammbestandteil wird dem Verkehr hierdurch nicht nahegebracht. Ob die Kennzeichnungskraft der Anmeldemarke schwach sein könnte, weil sie sich durch die in der Beschwerdebegründung erwähnten Kombinationsmöglichkeiten „netcom router“ oder „netcom monitor“ als wenig originell erweisen mag, ist vorliegend nicht von Bedeutung.

Von einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kann regelmäßig nur ausgegangen werden, wenn die ältere Marke zugleich das Unternehmenskennzeichen darstellt (vgl. BGH, GRUR 2004 598, 599 - Kleiner Feigling; BGH, GRUR 2002, 171, 175 - Marlboro-Dach). Insoweit hat die Widersprechende keine Tatsachen vorgetragen, es liegt auch mit Blick auf die Firma der Widersprechenden fern.

Damit musste die Beschwerde der Widersprechenden erfolglos bleiben.

Zu einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfahrensbeteiligten (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG) haben weder die Sach- und Rechtslage noch das Verhalten der Verfahrensbeteiligten Anlass gegeben.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Hermann

Bb/Pr