

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 212/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 44 203

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) am 17. Oktober 2001 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Dr. Albrecht und Richterin Klante

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 41 - vom 30. Mai 2000 aufgehoben.

Die Löschung der Marke 397 44 203 wird angeordnet.

Gründe

I.

Gegen die am 17. September 1998 für die Dienstleistungen

Konzeption, Organisation und Leitung von Veranstaltungen jedweder Art, insbesondere Kongressen; Bereitstellung von allgemeinem Projektmanagement sowie anderen Fachleistungen, nämlich Erstellen von Systemkonzepten, Entwurf und Entwicklung von Software, sämtlich bestimmt für die Durchführung von internationalen Projekten im Technologie-, Medien- und PR-Bereich

eingetragene Marke 397 44 203

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch erhoben aus der Wortmarke 396 26 810

d.3

die seit 26. September 1996 ua für

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Durchführen von Beratungen und/oder Schulungen im Zusammenhang mit Computern, Computerprogrammen und Computerperipherie- und -zusatzgeräten

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr mit Beschluss vom 30. Mai 2000 zurückgewiesen, weil D3 den maßgeblichen Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht präge. d.3 werde der Verbraucher [de punkt drei] sprechen, was es selbst von D3 abhebe. Eine Zeichenserie liege nicht vor.

Die Widersprechende hat dagegen Beschwerde eingelegt, zu deren Begründung sie vor allem darauf abstellt, Entwerfen und Entwickeln von Software sowie Erstellen von Programmen seien identische Dienstleistungen. Im übrigen läge unmittelbare Ähnlichkeit der zu vergleichenden Dienstleistungen vor. Kongresse seien nur "insbesondere" aufgeführt. Die Inhaberin der angegriffenen Marke biete alle Veranstaltungen, also auch Schulungs- und Beratungsveranstaltungen, an. Die angegriffene Marke werde durch D3 geprägt, weil GROUP auf einen Firmenverbund hinweise. Der Punkt in d.3 werde in der Regel nicht gesprochen.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und
die angegriffene Marke zu löschen.

Demgegenüber ist die Inhaberin der angegriffenen Marke der Ansicht, d.3 sei ein nur schwach kennzeichnendes Wortzeichen. Die Unterschiede in der Groß- bzw Kleinschreibung sowie mit und ohne Punkte verhinderten eine Verwechslungsgefahr, zumal keine Ähnlichkeit ihrer Dienstleistungen zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke vorläge. Soweit sie Software herstelle, beziehe sich dies allein auf Simulationsprogramme (HLA- und RTI-Technik). Kongresse seien etwas völlig anderes als Beratung und Schulung.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

Nach § 9 Abs 1 Nr 2, § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren und Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist dabei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, wobei eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke besteht (vgl BGH GRUR 2000, 886 - Bayer/BeiChem).

Auszugehen ist von hoher Ähnlichkeit bei den zu vergleichenden Dienstleistungen bis hin zur Identität.

Entwurf und Entwicklung von Software, sämtlich bestimmt für die Durchführung von internationalen Projekten im Technologie-, Medien- und PR-Bereich der angegriffenen Marke ist nichts anders als das Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung der Widerspruchsmarke. Dass die Software der angegriffenen Marke nur spezielle Simulationsprogramme umfasst, ergibt sich aus dem Verzeichnis nicht; allein darauf kommt es jedoch an; subjektive Nutzungsabsichten haben außer Betracht zu bleiben. Konzeption, Organisation und Leitung von Veranstaltungen jedweder Art sind wesentliche Elemente des Durchführens von Beratungen oder Schulungen im Zusammenhang mit Informationstechnik. Die Inhaberin der angegriffenen Marke bietet nicht ausschließlich, sondern nur "insbesondere" Kongresse an.

Auch die Bereitstellung von allgemeinem Projektmanagement sowie anderen Fachleistungen, nämlich Erstellen von Systemkonzepten, kommt der Beratungstätigkeit sehr nahe. Konzepte werden in der Regel dem Kunden nach Beratung geliefert. Gleiches gilt für Projektmanagement, das die Schulung der am Projekt Beteiligten sowie Programmerstellung enthalten kann.

Die Widerspruchsmarke hat einen durchschnittlichen Schutzzumfang. Es sind keine ihre Kennzeichnungskraft in entscheidungserheblichem Umfang stärkenden oder schwächenden Umstände ersichtlich. Insbesondere schmälert es den Schutzzumfang nicht, dass die Widerspruchsmarke kein phonetisch ausgeschriebenes Wort, sondern eine Kombination aus einem Buchstaben, einer Zahl und einem Punkt ist. Solche Zeichen sind nämlich nach der ausdrücklichen Formulierung des Markengesetzes (vgl § 8 Abs 2 Nr 1 und 2) sowie dem ausdrücklich dargelegten Willen des Gesetzgebers (BIPMZ 1994, Sonderheft, Begründung zum Gesetzentwurf, zu § 8) nicht per se kennzeichnungsschwach. Vielmehr sind auf sie dieselben Grundsätze anzuwenden wie auf Wortmarken (aA BPatGE 43, 115 - d3.net/d.3). Eine Kennzeichnungsschwäche läge nur vor, wenn

d.3 einen beschreibenden Sinngehalt oder Anklang hätte; dies ist jedoch nicht der Fall.

Eine bildliche Verwechslungsgefahr ist ausgeschlossen.

Die Frage, ob der angesprochene Verkehr den Bestandteil GROUP aus der angegriffenen Marke abspaltet und sie nur mit D3 benennt, weil es sich bei GROUP um einen kennzeichnungsschwachen Hinweis auf einen Zusammenschluss von Unternehmen, Produktionsstätten oä, etwa in einem Konzern, handelt, kann dahingestellt bleiben.

Jedenfalls ist eine mittelbare Verwechslungsgefahr anzunehmen, weil sich die angegriffene Marke so darstellt, als ob sie eine serienmäßige Entwicklung aus der Widerspruchsmarke ist, auch wenn die Widersprechende keine Markenserie mit dem Stamm d.3/D3 verwendet. Die angegriffene Marke erweckt nämlich auch so den Eindruck, aus dem Hause der Widersprechenden zu stammen.

Voraussetzung für die Annahme der Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens ist weder eine bestimmte Anzahl von eingetragenen Marken mit dem Stammbestandteil noch eine Prägung der in Frage stehenden Zeichen durch den in Anspruch genommenen Stammbestandteil (vgl. BGH GRUR 1975, 312 - BiBA; 1998, 927 - COMPO-SANA; 1996, 267 - AQUA).

GROUP ist mit dem Sinngehalt "Firmenzusammenschluss" ein kennzeichnungsschwacher Zeichenbestandteil und wird häufig in Firmennamen und Marken an die eigentliche Bezeichnung angehängt, wie auch die von der Widersprechenden vorgelegten Beispiele (Munich Capital Group, Digital Business Group, LEAD.1 Business Communication Group, the Industrial Management Group) und bekannte Beispiele, wie Allianz Group, BMW Group, zeigen (vgl. Althammer/ Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 9 Rdn 221 mwNachw).

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass der als Stammbestandteil in Frage kommende Markenteil in beiden Marken zumindest wesensgleich enthalten ist. Eventuelle Abweichungen müssen daher so unauffällig sein, dass sie

nicht bemerkt oder als Fehler bei Wiedergabe bzw Aufnahme gewertet werden (BGH GRUR 1962, 241 – Lutin; 1972, 549 – Messinetta; 1989, 350, 352 – Abbo/Abo). D3 und d.3 sind klanglich in entscheidungserheblichem Umfang gleich, weil der Verkehr d.3 wie D3 als [de drei] sprechen wird (ähnlich insoweit BPatGE 43, 115 - d3.net/d.3). Neben den ebenfalls möglichen Sprechweisen [de punkt drei] oder [di dot three] ist [de drei] jedenfalls nicht zu vernachlässigen, da der Punkt nicht besonders auffällt und die Widerspruchsmarke auch nicht das typische Aussehen einer Internetadresse hat, bei der ein Punkt als solcher bzw als [dot] gesprochen würde. Es fehlen Länderkürzel und das hervorstechende @.

D3 bleibt in der angegriffenen Marke auch eigenständig erhalten. Es verbindet sich mit GROUP nicht zu einem Gesamtbegriff, was gegen eine mittelbare Verwechslungsgefahr sprechen würde (Althammer/Ströbele aaO Rdn 222). D3 ist schon durch die zweizeilige Anordnung und den verschieden gestalteten Hintergrund von GROUP abgesetzt.

Sie werden das D3 der angegriffenen Marke als Stammbestandteil bewerten, der eine Nebenangabe folgt. Damit werden sie die angegriffene Marke sowie die unter ihr angebotenen Dienstleistungen herkunftsmäßig der Widersprechenden zuzuordnen (vgl BGH aaO – AQUA).

Eine Kostenentscheidung ist nicht veranlasst (MarkenG § 71 Abs 1).

Winkler

Klante

Dr. Albrecht

Hu

Abb. 1

