

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 130/00

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 45 734.3

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. März 2001 unter Mitwirkung des Richters Albert als Vorsitzenden, der Richterin Friehe-Wich und des Richters Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Marke

siehe Abb. 1 am Ende

in farbiger Gestaltung (blau) für "optische Sensoren; keramische Teile für die Prozeßmeßtechnik; Dienstleistungen eines Ingenieurs; technische Beratung auf dem Gebiet der Prozeßmeßtechnik und keramischer Spezialtechnologien; Wartung und Reparatur von optischer Prozeßmeßtechnik und von Hardware zum Betrieb optischer Prozeßmeßtechnik; Aktualisierung und Pflege von Software zum Betrieb optischer Prozeßmeßtechnik"

ist Widerspruch eingelegt aus der prioritätsälteren Marke

siehe Abb. 2 am Ende

eingetragen unter der Nr 1 057 104 für "elektronische Rechenmaschinen, elektronische Registrierkassen, elektronische Lagerbestandsregistriergeräte, Buchführungsmaschinen, Fakturiermaschinen, elektronische Meß- und Wägemaschinen, Waagenausdrucker (Geräte zum Erfassen von Daten in einer mit ihnen verbundenen Waage und zum automatischen Ausdrucken von Gewichts- und Preisdaten und des Datums auf einem Etikett oder einem Anhänger für den gewogenen Artikel), Elektronenrechner, Datenendgeräte für Computer, Steuereinrichtungen, und zwar Zeitgeber, Impulszähler und elektrische Relais"

sowie unter der Nr DD 645 797 für "elektronische Anlagen und Einrichtungen für Verkaufszentren und -läden, elektronische Anlagen und Einrichtungen für Finanzabwicklungen; Computer, Roboter, nämlich elektronische Apparate und Geräte für den Empfang, die Speicherung, Bearbeitung und Wiedergabe von Daten und Informationen; Peripherie- und Terminalgeräte, -apparate und -vorrichtungen für Computer; Videoplattenspieler; elektronische Registrierkassen; Buchungs-, Bürorechen-, Fakturier- und Rechnungsschreibmaschinen; Zeitschreiber, Zeitdrucker, Kontrolluhren; magnetische Lochkarten und IC-Karten für Finanzabwicklungen,

elektronische Waagen, Waagendrucker (Maschinen zum Ablesen der Daten der Waage, verbunden mit dieser Waage, und automatischem Ausdruck des Gewichtes, des Preises und der Daten auf Etiketten oder Anhängern für die gewogenen Waren), Postwaagen; Stichtode-, Streifenkodendrucker und -leser; elektronische Blackboards für die Herstellung von Kopien von auf diesen hergestellten Briefen und Bildern; Fernmeldetechnikapparate und -instrumente; optische und kinematographische Apparate und Instrumente".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch Beschluß einer Beamtin des höheren Dienstes die Widersprüche zurückgewiesen. Unabhängig von der zulässig bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarken sei die Gefahr von Verwechslungen nicht zu befürchten.

Zwar sei zumindest zwischen den als benutzt zugestandenen Waren der Widerspruchsmarke und den Waren "optische Sensoren" der angegriffenen Marke Warenähnlichkeit gegeben, wobei im Hinblick auf die von den Widerspruchsmarken erfaßte Ware "Streifencodeleser" von hochgradiger Ähnlichkeit auszugehen sei, so daß aufgrund dessen an die Unterscheidbarkeit der Marken strenge Anforderungen zu stellen seien. Allerdings wiesen die Widerspruchsmarken als gängiges Kürzel für "Technik" (mit Nachweisen) lediglich unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft auf; daß diese Kennzeichnungsschwäche durch überdurchschnittliche Benutzung überwunden worden wäre, könne nicht festgestellt werden. Im Hinblick darauf reiche der Abstand aus, den die jüngere Marke zu den Widerspruchsmarken aufweise. Unmittelbare Verwechslungsgefahr sei zu verneinen. In ihrem Gesamteindruck werde die jüngere Marke nicht allein durch den Bestandteil "Tec" geprägt, sondern vom gesamten Wortbestandteil "O.K.Tec", der vielfach als zusammengehöriger Begriff aufgefaßt werde. Auch die Gefahr von Verwechslungen aufgrund gedanklichen in-Verbindung-Bringens komme nicht in Betracht. Denn der Bestandteil "TEC" sei aufgrund seiner Anlehnung an den Begriff "Technik" nicht geeignet, als Stammbestandteil mit Hinweischarakter zu fungieren.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hat Benutzungsunterlagen für Registrierkassen, Registrierkassensysteme, Waagen mit und ohne Drucker, elektronische Strichcodedrucker und Strichcodescanner vorgelegt, darunter eine eidesstattliche Versicherung in englischer Sprache des Managing Director der Fa. T... GmbH in K..., Herrn Dr. B..., sowie Prospektkopien. Sie meint, zwischen den Waren "optische Sensoren" aus dem Warenverzeichnis der angegriffenen Marke und "Streifencodeseitern" der Widerspruchsmarken bestehe hochgradige Ähnlichkeit. Auch bestehe Ähnlichkeit mit den Dienstleistungen der angegriffenen Marke, denn die optischen Geräte wie Scanner schlossen optische Prozeßmeßtechnik ein und die einschlägigen Dienstleistungen auf diesem Gebiet würden aufgrund der speziellen Materie als separate Dienstleistung von den Herstellern und Anbietern der entsprechenden optischen Geräte erbracht. Häufig würden solche Geräte im Paket zusammen mit Wartungsverträgen angeboten. Es bestehe auf diesem Sektor eine so enge Beziehung, daß sich den Abnehmern der Schluß aufdränge, Waren und Dienstleistungen stammten aus demselben Unternehmen. Hinsichtlich der allgemeinen Dienstleistungen eines Ingenieurs seien hiervon auch solche erfaßt, die sich auf dem Gebiet elektronischer Registrierkassen usw bewegten, wie zB Planung und Projektierung sowie Wartung und Pflege der Software.

Den aufgrund der zu berücksichtigenden hochgradigen Warenähnlichkeit erforderlichen weiten Abstand zu den Widerspruchsmarken weise die angegriffene Marke nicht auf. In der jüngeren Marke sei der Bestandteil "Tec" prägend; auch die Buchstabenfolge "O. K." trete insoweit zurück, zumal sie die allseits bekannte Abkürzung für "okay" darstelle. "Tec" sei in der jüngeren Marke daher allein kollisionsbegründend.

Die Widerspruchsmarken wiesen eine nicht nur geringe Kennzeichnungskraft auf. Die in Deutschland übliche Abkürzung für "Technik" sei nicht "TEC", sondern "Tech"; tatsächlich sei "TEC" die Abkürzung von "Tokyo Electric Company". Eine

mögliche Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei im übrigen durch deren seit Jahren starke Benutzung in Deutschland kompensiert.

Verwechslungsgefahr bestehe auch aufgrund des gedanklichen in-Verbindungsbringens. Die angesprochenen Verkehrskreise würden mit der jüngeren Marke gekennzeichnete Waren und Dienstleistungen als aus der TEC-Produktfamilie stammend ansehen. Aufgrund der jahrelangen intensiven Benutzung sei den angesprochenen Verkehrskreisen auch bekannt, wem die Bezeichnung "TEC" zuzuordnen sei.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke begehrt die Zurückweisung der Beschwerde. Sie meint, Verwechslungsgefahr sei nicht gegeben. Es sei nicht nachgewiesen, daß die Widerspruchsmarken rechtsbeständig seien.

Aus den vorgelegten Benutzungsunterlagen ergebe sich überdies, daß die Widerspruchsmarken nur für einen Teil der geschützten Waren rechtserhaltend benutzt würden. Aus der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung lasse sich ersehen, daß in den Jahren 1995 bis 1998 insgesamt lediglich ... "Bar Code Scanner" abgesetzt worden seien, dh durchschnittlich jährlich ... Stück, wobei nur ... % der Waren für das Bundesgebiet bestimmt gewesen seien, also durchschnittlich jährlich nur ... Stück. Der Umsatz dieser Waren lasse sich aus der eidesstattlichen Versicherung nicht ersehen. Nach alledem sei eine ernsthafte rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken für "Bar Code Scanner" nicht belegt. Die vorgelegten Prospekte enthielten keine Jahresangabe. Eine rechtserhaltende Benutzung sei allenfalls dargetan für "Cash Registers", "System Cash Registers", "Weighting Scales" and "Bar Code Printers". Diese Waren wiesen mit denen der angegriffenen Marke keine Ähnlichkeit auf; dasselbe gelte für die beanspruchten Dienstleistungen. Im übrigen bestehe auch mit Strichcodelesegeräten, die in der Regel mit optischen Verfahren, insbesondere Lasern, arbeiteten, keine Ähnlichkeit, denn die Funktionsweise dieser Geräte erschöpfe sich in einer Objektidentifizierung; diese habe mit Prozeßmeßtechnik, dh der Bestimmung von Eigenschaf-

ten flüssiger, gasförmiger oder pulverförmiger Stoffe, nichts zu tun. Darüber hinaus seien die angesprochenen Verkehrskreise unterschiedlich.

Auch die gegenüberstehenden Marken seien einander nicht ähnlich. Zutreffend habe die Markenstelle festgestellt, daß "TEC" in der jüngeren Marke nicht prägend sei, sondern daß die mehrdeutige Abkürzung "O.K." die Marke mitpräge. Aber auch der Bildbestandteil der jüngeren Marke sei nicht zu vernachlässigen. Eine Steigerung der von Haus aus geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei nicht nachgewiesen. Diese sei insbesondere für die "Bar Code Scanners" nicht anzunehmen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet. Denn hinsichtlich der Waren, für die die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ausreichend glaubhaft gemacht hat und die deshalb allein der Beurteilung zugrundezulegen sind (§ 43 Abs 1 S 3 MarkenG), liegen die Voraussetzungen des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG nicht vor.

Beide Widerspruchsmarken wurden verlängert und sind wirksam.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken zulässig bestritten. Ihre Benutzung hat die Widersprechende nur für einen Teil der in den jeweiligen Warenverzeichnissen enthaltenen Waren glaubhaft gemacht. In der eidesstattlichen Erklärung des Herrn Dr. B... wird die Benutzung der Widerspruchsmarken nur für Registrierkassen, Registrierkassensysteme, Waagen, Strichcodedrucker und Strichcodeleser bestätigt. Eine engere Ähnlichkeit besteht allenfalls zwischen den "optischen Sensoren" der jüngeren Marke und "Strichcodelesern", die explizit nur im Warenverzeichnis der Wider-

spruchsmarke DD 645 797 enthalten sind, aber unter "elektronische Lagerbestandsregistriergeräte" aus dem Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke 1 057 104 fallen könnten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke am 20. Dezember 1996 waren laut eidesstattlicher Erklärung von der Ware "Bar Code Scanners" jedoch maximal ... verkauft, nämlich ... im Jahr 1995 und ... im Jahr 1996. Dies reicht nicht aus, eine ernsthafte Benutzung zu belegen; daher sind diese Waren überhaupt nicht zu berücksichtigen.

Registrierkassen und Registrierkassensysteme mögen zwar teilweise optische Sensoren enthalten, aber nur als einen von vielen Bestandteilen, so daß sich hieraus eine Warenähnlichkeit nicht herleiten läßt (Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl, § 9 RdNr 60). Wenn man gleichwohl eine Ähnlichkeit bejahen wollte, so wäre jedenfalls von ganz erheblicher Warenferne auszugehen. Für Waagen und Strichcodedrucker ist definitiv keinerlei Ähnlichkeit mehr mit irgendwelchen Waren aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der jüngeren Marke gegeben.

Dasselbe gilt hinsichtlich der im Warenverzeichnis der jüngeren Marke enthaltenen Dienstleistungen: soweit sie sich konkret auf das Gebiet der Prozeßmeßtechnik beziehen, besteht sowieso keine Berührung mit den Waren der Widersprechenden. Soweit es sich um allgemeine "Dienstleistungen eines Ingenieurs" handelt, sind hierdurch normale Wartungsdienstleistungen, die noch eine Ähnlichkeit mit den zu wartenden Produkten aufweisen mögen, nicht erfaßt, weil üblicherweise diese Wartung keine Dienstleistung eines Ingenieurs, sondern die eines Mechanikers oä ist. Soweit es sich um Planungs- und Projektierungsleistungen usw handelt, mag es zwar sein, daß die Widersprechende diese Leistungen erbringt und es mag sich auch um typische Dienstleistungen eines Ingenieurs handeln; sie sind aber von den Warenverzeichnissen der Widerspruchsmarken nicht erfaßt, so daß diese hierfür keinen Schutz genießen.

Im Hinblick darauf besteht zwischen den zu berücksichtigenden Waren der Widerspruchsmarken und den Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marken teilweise mit Sicherheit keine, teilweise eine allenfalls sehr entfernte Ähnlichkeit.

Soweit die Benutzung der Widerspruchsmarken glaubhaft gemacht ist, liegt Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG nicht vor. Die Gefahr von Verwechslungen ist von mehreren Komponenten abhängig, die miteinander in Wechselbeziehung stehen, und zwar insbesondere vom Grad der Ähnlichkeit der Marken, vom Grad der Ähnlichkeit der von ihnen erfaßten Waren und von der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (EuGH GRUR 1998, 922, 923 – Canon; MarkenR 1999, 236, 239 – Lloyd/Loints), wobei bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (EuGH MarkenR 1999, aaO).

Wie oben ausgeführt, besteht zwischen den Waren, für die die Benutzung der Widerspruchsmarken glaubhaft gemacht wurde, und Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke bestimmt ist, allenfalls eine sehr entfernte Ähnlichkeit. Der Abstand der jüngeren Marke zu den Widerspruchsmarken reicht deshalb aus, Verwechslungen mit Sicherheit auszuschließen. Dies gilt selbst dann, wenn man die Benutzung der Widerspruchsmarken für "Strichcodeleser" für ausreichend glaubhaft gemacht hielte und von einer engen Ähnlichkeit dieser Ware mit den "optischen Sensoren" der jüngeren Marke ausginge: auch insoweit würde der Abstand der Marken ausreichen, Verwechslungen hinreichend sicher auszuschließen. Denn bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen abzustellen; der Schutz eines einzelnen aus einer Kombinationsmarke herausgelösten Elements ist dem Markenrecht fremd. Allerdings kann einem einzelnen Bestandteil eines Zeichens besondere, das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft beigemessen werden, so daß bei einer Übereinstimmung einer Bezeichnung mit dem so gepräg-

ten Zeichen die Verwechslungsgefahr zu bejahen ist (vgl BGH BIPMZ 1996, 415, 416 – Sali Toft; 1998, 524 – ECCO II). Ein solcher Fall liegt entgegen der Ansicht der Widersprechenden hier jedoch nicht vor. Die Vergleichsmarken sind im Gesamteindruck deutlich unterschiedlich.

In optischer Hinsicht ist dies offensichtlich. In klanglicher Hinsicht wird entgegen der Meinung der Markeninhaberin die jüngere Marke wohl auf den Wortbestandteil verkürzt werden; entgegen der Ansicht der Widersprechenden gibt es aber keinen Grund anzunehmen, daß hierbei die Buchstabenfolge "O.K." vernachlässigt werden wird. Die Abkürzung "Tec" ist erheblich waren- und dienstleistungsbezogener als die Buchstabenfolge "O.K.", so daß letztere den kennzeichnungskräftigeren Anteil am Wortbestandteil der jüngeren Marke stellt. Daß klangliche Verwechslungen zwischen "O.K.Tec" und "TEC" mit hinreichender Sicherheit auszuschließen sind, liegt auf der Hand. Auch im Hinblick auf den begrifflichen Gehalt der Marken ist "O.K." im fraglichen Warenbereich kennzeichnungskräftiger als "Tec", so daß auch insoweit keine Verwechslungsgefahr besteht.

Daß die von Haus aus - wie von der Markenstelle zutreffend ausgeführt - vorhandene Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke durch umfangreiche Benutzung überwunden wäre, ist nicht belegt; jedenfalls nicht für den Warenaektor, für den die jüngere Marke bestimmt ist. Zu berücksichtigen ist darüber hinaus, daß eine umfangreiche Benutzung eines derart kennzeichnungsschwachen Zeichens zunächst nur zu normaler Kennzeichnungskraft führen würde; von erhöhter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken kann erst recht nicht die Rede sein.

Auch die Gefahr mittelbarer Verwechslungen scheidet aus. Der Bestandteil "Tec" als Hinweis auf "Technik" ist - worauf die Markenstelle zutreffend hinweist - ein extrem häufiger und verbrauchter, mithin besonders kennzeichnungsschwacher Markenbestandteil und deshalb nicht geeignet, einen Hinweis auf die Inhaberin der Widerspruchsmarken zu geben (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 9 RdNr 217). Auch ist die Widersprechende zwar Inhaberin zweier identischer Marken (nämlich

der beiden Widerspruchsmarken); von Serienmarken, die entsprechend der jüngeren Marke gebildet sind, kann aber nicht die Rede sein.

Nach alledem war die Beschwerde zurückzuweisen.

Hinsichtlich der Kosten verbleibt es bei dem Grundsatz des § 71 Abs 1 S 2 MarkenG. Gründe, hiervon abzuweichen, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Albert

Richter Schwarz kann
wegen Urlaubs nicht
unterschreiben.

Friehe-Wich

Albert

Pü

Abb. 1

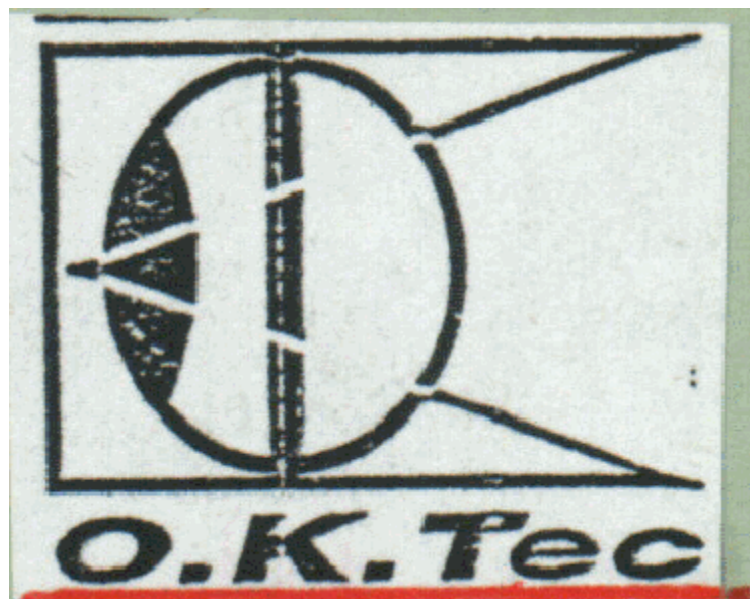


Abb. 2

