

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 124/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. Juli 2002
Diller
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 05 866

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Juli 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer sowie der Richter Albert und Schwarz

b e s c h l o s s e n :

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die am 20. Mai 1998 veröffentlichte Eintragung der Wort-/Bildmarke



für

„Computer und Datenverarbeitungsgeräte“

ist Widerspruch eingelegt aus der Wort-/Bildmarke



eingetragen am 22. Juni 1990 unter der Nr. 1 160 350 für

"Datenverarbeitungsprogramme auf Datenträgern und in Datenspeichern; Softwareentwicklungsprogramme auf maschinenlesbaren Datenträgern und in Datenspeichern sowie als Handbücher, Programmdokumentationen, Bedienungs- und Benutzeranleitungen; Lehr- und Unterrichtsmittel in Form von Druckereierzeugnissen, Spielen, Wandtafelzeichengeräten, als Computerprogramme in Form von Programmablaufplänen, Programmlistings, Programmbeschreibungen und Hard- und/oder Softwaretrainingsprogrammen; Unternehmens-, Management- und Organisationsberatung; Betrieb einer Datenbank; Ausbildung; Schulung und Fortbildung (einschließlich Fernschulung) auf dem Gebiet der Datenverarbeitung, der Kommunikationstechniken, der Büroorganisation und der Prozeßsteuerung; Auswertung und Verwertung von Daten Dritter; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften und Lehrgängen in gedruckter Form und auf Datenträgern sowie auf dem Wege der Datenfernübertragung; Entwickeln und Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung und Prozeßsteuerung; technische Beratung anderer, insbesondere im EDV-Hard- und -Softwarebereich; Durchführung von technischen und organisatorischen Unternehmensstudien; Entwicklung und Herstellung von Schnittstellen zur Rechnerkopplung und Datenbankanbindung; Entwicklung von Methoden und Werkzeugen zur Softwareerstellung".

Die Inhaberin der jüngeren Marke hat im Widerspruchsverfahren die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten und diese auch nach Vorlage von Benutzungsunterlagen durch die Widersprechende aufrechterhalten.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt: Es bestehe keine

Verwechslungsgefahr, weil trotz identischer oder jedenfalls sehr ähnlicher Waren die jüngere Marke den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke einhalte. Die graphische Gestaltung der Vergleichsmarken sei vollkommen unterschiedlich. Auch eine assoziative Verwechslungsgefahr bestehe nicht, weil der Bestandteil "Delta" die angegriffene Marke nicht präge; denn dieser Bestandteil sei wegen der Vielzahl eingetragener Marken, welche dieses Element allein oder mit anderen Bestandteilen enthielten, zeichenrechtlich verbraucht und daher äußerst kennzeichnungsschwach. Wegen dieser Kennzeichnungsschwäche sei es nicht möglich, den Bestandteil "Delta" kollisionsbegründend aus der jüngeren Marke isoliert herauszugreifen und dem Widerspruchszeichen gegenüberzustellen. Dies stehe auch der von der Widersprechenden behaupteten Annahme eines Serienzeichens entgegen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht, die angesprochenen Verkehrskreise würden wegen des gemeinsamen Bestandteils "Delta" davon ausgehen, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen aus ein und demselben Geschäftsbetrieb stammten. Der Bildbestandteil müsse dabei außer Betracht bleiben. Auch der Bestandteil "Scout" in der angegriffenen Marke sei unbeachtlich, da es sich hierbei um einen Fachbegriff aus der EDV-Sprache handele, der in Wortverbindungen wie "Scout-Prozeß", "Scout-Konfigurator", "Scout-Datenbasis" und "Delta/Scout" von der Widersprechenden benutzt werde und bereits mehrfach als Bezeichnung vom Deutschen Patent- und Markenamt zurückgewiesen worden sei. Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei der gemeinsame Bestandteil "Delta" nicht kennzeichnungsschwach, da die Widersprechende ihn seit Jahren vielfältig nutze. Da die einander gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen identisch, zumindest aber hochgradig ähnlich seien, sei die angegriffene Marke somit zu löschen.

Die Markeninhaberin ist dem entgegengetreten. Ihrer Auffassung nach besteht schon keine Ähnlichkeit der jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Denn bei den Waren der angegriffenen Marke handele es sich um Multimedia-

Computer, mit denen man fernsehen, Radio hören, Musik abspielen und im Internet surfen könne; demgegenüber richteten sich die Waren der Widersprechenden als Organisations- und Managementwerkzeuge, die mit den Waren der angegriffenen Marke nicht kompatibel seien, an Firmenfachanwender. Aber auch die Marken seien nicht ähnlich, insbesondere könne angesichts der Vielzahl von Zeichen, welche den übereinstimmenden Bestandteil "Delta" enthielten, da niemand allein über den Begriff "Delta" eine Zuordnung der Waren und Dienstleistungen vornehmen. Der weitere Wortbestandteil "Scout" in der angegriffenen Marke sei für die beanspruchten Waren nicht beschreibend, so dass er nicht unbeachtet bleiben könne. Mangels Verwechslungsgefahr sei die Beschwerde daher zurückzuweisen.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da eine Gefahr von Verwechslungen beider Marken i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht besteht, so dass die Markenstelle zu Recht den Widerspruch zurückgewiesen hat.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr kann dahingestellt bleiben, ob und für welche Waren und Dienstleistungen die Widersprechende die von der Markeninhaberin gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zulässigerweise bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht hat. Selbst wenn alle von der Widerspruchsmarke erfaßten Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden und zumindest hinsichtlich eines Teils dieser Waren und Dienstleistungen (etwa Datenverarbeitungsprogramme auf Datenträgern, Entwickeln und Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung und Prozeßsteuerung) eine enge

Ähnlichkeit mit den "Computern und Datenverarbeitungsgeräten" der angegriffenen Marke unterstellt wird, reicht der Abstand der sich gegenüberstehenden Marken aus, um die Gefahr von Markenverwechslungen auszuschließen.

Von ihrem jeweiligen Gesamteindruck her, auf den grundsätzlich bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr unabhängig vom Prioritätsalter der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2000, 233 f. - Rausch/Elfi Rauch), sind beide Zeichen sowohl in bildlicher als auch in klanglicher Hinsicht verschieden. Denn weder lassen sich Gemeinsamkeiten bei der jeweiligen grafischen Ausgestaltung erkennen noch sind die jeweiligen Wortbestandteile verwechselbar, weil die ältere Marke das in der jüngeren Marke zusätzliche Wortelement "-scout" nicht enthält.

Die jüngere Marke wird entgegen der Auffassung der Widersprechenden auch nicht von dem Wortteil "Delta" geprägt. Es ist schon zweifelhaft, ob die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zur Prägung des Gesamteindrucks einer mehrteiligen Marke durch einen einzelnen Wort- oder Bildbestandteil überhaupt auf ein zusammengeschriebenes Markenwort wie "Deltascout" anwendbar sind (vgl. BPatGE 44, 254, 257 – WISCHMAX/Max). Aber auch wenn man davon ausgeht, daß auch einem Wortteil unter Umständen eine prägende Wirkung beigemessen werden kann, wenn ihm im Rahmen des Gesamtworts eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt und die weiteren Wortteile so in den Hintergrund treten, daß sie für den Verkehr an Bedeutung verlieren und zum Gesamteindruck nicht beitragen (vgl. BGH, GRUR 2000, 233, 234 - Rausch/Elfi Rauch), besteht kein Anlaß, von einer prägenden Wirkung des Wortteils "Delta" auszugehen, denn eine solche Prägung ist in der Regel zu verneinen, wenn die Elemente eines Zeichens einen einheitlichen Gesamtbegriff darstellen (vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 9 Rn. 184 m.w.N.). Dies ist hier aber der Fall. Denn die angesprochenen Verkehrskreise werden die jüngere Marke, in wel-

cher die beiden Worte "Delta" und "Scout" zusammengeschrieben sind, stets nur als Einheit aufnehmen und verstehen. Dass die Widersprechende selbst eine Bezeichnung verwendet, bei der diese beiden Bestandteile durch einen Schrägstrich getrennt sind, steht dem nicht entgegen, da es allein auf die Gestaltung der angegriffenen Marke in ihrer eingetragenen Form ankommt, die durch eine Zusammenfügung beider Elemente zu einem (neuen) Gesamtbegriff gekennzeichnet ist. Schließlich kann auch auf sich beruhen, ob der Bestandteil "Scout", wie die Widersprechende behauptet, ein Fachbegriff in der elektronischen Datenverarbeitung und damit nach ihrer Auffassung glatt beschreibend ist; denn auch rein beschreibende Bestandteile eines Kombinationszeichens können zu dessen Gesamteindruck beitragen (vgl. Althammer/Ströbele, aaO, § 9 Rn. 185), wovon vor allem dann auszugehen ist, wenn der (angeblich) beschreibende Bestandteil wie hier mit anderen Elementen derart zusammengefügt ist, dass das Kombinationszeichen vom Publikum als (neuer) Gesamtbegriff angesehen wird.

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist ebenfalls zu verneinen. Der Wortbestandteil "Delta" der Widerspruchsmarke bildet zwar zugleich das Firmenschlagwort der Widersprechenden. Dies kann für sich allein jedoch nicht zur Anerkennung einer Hinweiswirkung auf ihren Geschäftsbetrieb führen, denn bei "Delta" handelt es sich, wie bereits die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, um eine häufig verwendete verbrauchte Kennzeichnung. Eine Abfrage des Senats bei DEMAS hat insgesamt 443 Marken ergeben, welche den Bestandteil "delta" allein oder in Verbindung mit anderen Bestandteilen enthalten, von denen 113 in der Klasse 9 eingetragen sind. Soweit die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen hat, dass die für Klasse 9 eingetragenen "Delta"-Zeichen nicht den hier in Rede stehenden Bereich der elektronischen Datenverarbeitung, sondern allein den "klassischen" Elektrik- und Elektroniksektor betreffen, führt dies zu keiner anderen Beurteilung; denn die Berührungspunkte zwischen beiden Warenbereichen, welche derselben Warenklasse angehören, sind mittlerweile so vielfältig und eng, dass der Verkehr keine Veranlassung hat, ein Datenverarbeitungsprogramm oder ein Datenverarbeitungsgerät, welches mit einem das

Element "Delta" enthaltenden Zeichen gekennzeichnet ist, stets nur der Widersprechenden zuzuordnen. Das gilt umso mehr, als sie – anders als die Inhaberin der jüngeren Marke – den Verkehr weder an eine Zeichenserie mit dem Bestandteil "Delta" gewöhnt noch Tatsachen dargelegt hat, die für eine erhöhte Verkehrsgeltung der Marke "Delta" sprechen könnten (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., Rdn. 213).

Da somit die Markenstelle dem Widerspruch zu Recht den Erfolg versagt hat, war die hiergegen gerichtete Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG verwiesen.

Dr. Schermer

Albert

Schwarz

Na