



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 248/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. Februar 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die angegriffene Marke 394 08 810

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Februar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 17. August 1995 in das Markenregister eingetragen und am 10. Oktober 1995 unter der Nummer 394 08 810 veröffentlicht worden ist **PROMED-OPEN** für „Aus Datenverarbeitungsgeräten bestehende Systeme, auf Datenträger aufgezeichnete Computerprogramme“.

Widerspruch erhoben hat am 29. Dezember 1995 die Inhaberin der am 27. November 1991 eingetragenen Marke 1 182 528 **PROMED**; deren Warenverzeichnis lautet:

„Elektrische Datenverarbeitungsanlagen und deren Teile, Computer, Drucker; elektronische Prüfgeräte und Messgeräte; auf maschinenlesbaren Datenträgern aufgezeichnete Computerprogramme, Computersoftware in Form von Programmhandbüchern“.

Die Benutzung der Widerspruchsmarke ist bereits im Patentamtsverfahren mit Schriftsatz vom 3. Dezember 1996 nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bestritten worden. Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung sind von der Widersprechenden vorgelegt worden.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat im Erinnerungsbeschluss die Benutzung für glaubhaft gemacht erachtet und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet; es Verwechslungsgefahr, da es sich bei „open“ um eine beschreibende Angabe handele.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat Beschwerde eingelegt. Sie hält mit näheren Ausführungen schon die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht für hinreichend glaubhaft gemacht und zudem Verwechslungsgefahr nicht für gegeben, weil die angegriffene Marke nicht allein durch den Bestandteil „PROMED“ geprägt werde.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Juni 2003 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen,
hilfsweise, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält unter Vorlage weiterer Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung den angefochtenen Beschluss für zutreffend.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache nicht begründet. Es besteht Verwechslungsgefahr i.S.v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG; die Markenstelle hat deshalb zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die hier nur nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässige Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke bereits im Verfahren vor dem Patentamt erhoben und diese Einrede schriftsätzlich sowie in der mündlichen Verhandlung ohne Einschränkung aufrechterhalten; die Widersprechende hat demnach die Benutzung der Marke für die Zeit innerhalb der letzten fünf Jahre vor Zugang dieser Entscheidung bei den Verfahrensbeteiligten (April 2001 bis April 2006) glaubhaft zu machen (vgl. hierzu Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl. § 43 Rdn. 20ff m.w.N.).

Den von der Widersprechenden eingereichten Glaubhaftmachungsunterlagen ist zu entnehmen, dass im Zeitraum von 1999 bis Oktober 2005 die Widerspruchsmarke kennzeichenmäßig jedenfalls für Drucker, Codierer, Software, elektronische Prüfgeräte, Ersatzteile für Drucker und Codierer benutzt worden ist. Dies ergibt sich aus den eidesstattlichen Versicherungen des Herrn A... vom 30. August 2004 (Anlage 1 zum Schriftsatz vom 17. September 2004) und vom 26. November 2005 (Anlage zum Schriftsatz vom 28. November 2005) in Verbindung mit den dazu weiter vorgelegten Anlagen mit den Abbildungen von Waren, die die Art der Verwendung der Marke belegen. Die von der Widersprechenden in den eidesstattlichen Versicherungen genannten Umsätze haben auch einen Umfang, der die Ernstlichkeit der Benutzung belegt. Die mit der Marke benutzten Waren Drucker, Codierer, Software, elektronische Prüfgeräte, Ersatzteile für Drucker und Codierer lassen sich unter die Begriffe „Elektrische Datenverarbeitungsanlagen und deren Teile, Computer, Drucker; elektronische Prüfgeräte und Messgeräte; auf maschinenlesbaren Datenträgern aufgezeichnete Computerpro-

gramme...“ des Warenverzeichnisses subsumieren. Bei der Entscheidung sind diese Waren damit zu berücksichtigen (vgl. § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG).

Soweit den vorgelegten Unterlagen eine von der Eintragung abweichende Markenform zu entnehmen ist, verändert dies den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht (vgl. § 26 Abs. 3 MarkenG). Die Unterstreichung des Buchstaben „O“ ist geringfügig und ohne kennzeichnende Funktion, so dass sie für die Zeichenidentität als unerheblich anzusehen ist (vgl. Ströbele/Hacker a.a.O. § 26 Rdn. 161 m.w.N.). Elemente, die die Eigenart der eingetragenen Marke prägen, sind nicht verändert. Entsprechendes gilt, soweit bei einigen Produkten Bezeichnungen wie „Printer V“ oder „MP II“ hinzugefügt sind: insoweit handelt es sich um beschreibende Angaben bzw. Typenbezeichnungen, die der Verkehr nicht als Teil einer betrieblichen Herkunftsbezeichnung auffasst (vgl. Ströbele/Hacker a.a.O. § 26 Rdn. 144 m.w.N.).

Die Inhaberin der angegriffenen Marke kann nicht mit Erfolg einwenden, die Benutzung der Widerspruchsmarke erfolge nur firmenmäßig; zwar ist bei einem Flachbrettdrucker unterhalb der großemäßig herausgestellten Marke in wesentlich kleinerer Schrift „COMPUTERTECHNIK GMBH“ hinzugefügt; abgesehen davon, dass es angesichts der oben dargelegten Benutzung für eingetragene Waren im für die Entscheidung maßgeblichen Zeitraum auf dieses konkrete Produkt nicht entscheidend ankommt, kann eine Verwendung der Marke in herausgestellter Form im Zusammenhang mit den übrigen Firmenbestandteilen aber auch nicht mehr als nur firmenmäßige Verwendungsform angesehen werden (vgl. BPatGE 23, 233, 241 - Pro-Pecton). Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke sich zur Frage der Nichtbenutzung darauf bezieht, dass vor 1999 die Benutzung nur firmenmäßig erfolgt sei, kommt es hierauf für die Beschwerdeentscheidung nicht an: maßgeblich ist nach der gesetzlichen Regelung von § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG jetzt allein der Zeitraum von April 2001 bis April 2006.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt durch Gewichtung von in Wechselbeziehung zueinander stehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, so dass ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (ständige Rechtsprechung z. B. BGH WRP 2004, 1037, 1038 – EURO 2000; BGH WRP 2004, 1173, 1174 – URLAUB DIREKT; BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; BGH GRUR 2004, 598 - Kleiner Feigling).

In ihrer Gesamtheit werden die sich gegenüberstehenden Markenwörter **PROMED-OPEN** und **PROMED** wegen der deutlich unterschiedlichen Länge - das in der angegriffenen Marke zusätzlich enthaltene Wort „OPEN“ findet bei der Widerspruchsmarke keine Entsprechung - nicht miteinander verwechselt werden, so dass die Gefahr von Verwechslungen nur dann in Betracht kommt, wenn allein der Bestandteil „PROMED“ der jüngeren Marke der Widerspruchsmarke gegenüberzustellen ist.

Selbständig kollisionsbegründend ist einer von mehreren Markenbestandteilen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt; kennzeichnungsschwachen Elementen fehlt grundsätzlich die Eignung, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen, wie zum Beispiel beschreibenden Angaben (vgl. Ströbele/Hacker a.a.O. § 9 Rdn. 411 m.w.N.).

Das englische Adjektiv „open“ hat in der Computer- und IT-Fachterminologie die Bedeutung „offen“, wobei „offen“ je nach Sachzusammenhang vor allem im Sinn von „jedermann zugänglich“ (z. B. „open shop“ = offener, für jeden zugänglicher Rechenzentrumsbetrieb; vgl. Schulze, Computer-Englisch, 2002, S. 236; „open access“ = system where many workstations are available for anyone to use = offener Zugang; vgl. PONS, Fachwörterbuch Datenverarbeitung, Engl-Dt, 1997, S. 262; „Open Source Software“ = eine Software, deren Quellcode frei zugänglich

ist; vgl. Der Brockhaus, a.a.O., S. 657) oder im Sinn von „system-, hersteller- bzw. plattformunabhängig“ zu verstehen ist (z. B. „open (communication) system“ = offenes (nicht herstellergebundenes) (Kommunikations-) System = System von miteinander verbundenen Datenendsystemen, deren Kommunikation durch Anforderungen festgelegt ist, so dass jedes weitere Endsystem, das diese Anforderungen erfüllt, in das System aufgenommen werden kann; vgl. Duden, Informatik, 3. Aufl., S. 459; „open bus“ = offener Bus (erlaubt den Anschluss beliebiger Peripherie); „open messaging interface“ = systemfreie Nachrichtenschnittstelle; „open network architecture“ = systemfreie Netzarchitektur; „open standard“ = systemfreier Standard; vgl. Hans Herbert Schulze, a.a.O., S. 235 f; „Open ML“ (Abk. für „Open Multimedia Language“, dt „offene Multimediasprache“) = Kodierungsstandard, der in Anlehnung an OpenGL die plattformübergreifende Kommunikation von Multimediadaten zulässt; „Open Document Architecture“ (dt „offene Architektur für Dokumente“) = eine in der ISO-Norm 8613 definierte plattformunabhängige Architektur von Programmen („offene Systeme“) ...; vgl. Der Brockhaus, a.a.O., S. 656 u. 655; vgl. auch BPatG 24 W (pat) 197/03 - b2b-open, Zusammenfassung veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM).

Ausgehend von der Bedeutung des Bestandteils „open“ speziell auf dem hier betroffenen Gebiet der aus Datenverarbeitungsgeräten bestehenden Systeme sowie der Computerprogramme beschreibt das Wort unmittelbar Merkmale der beanspruchten Waren.

Nach den oben genannten Beurteilungsgrundsätzen der Rechtsprechung ist somit davon auszugehen, dass die angegriffene Marke **PROMED-OPEN** allein durch das Wort „PROMED“ geprägt wird und dem weiteren Wortbestandteil „OPEN“ keine den Gesamteindruck mitprägende Funktion zuerkannt werden kann.

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke meint, die Alleinprägung durch „PROMED“ scheitere an der Schwäche dieses Wortes als Sachhinweis im Sinn von „für die Medizin“, vermag der Senat dem nicht zu folgen. Zwar setzt sich das

Wort aus den Bestandteilen „PRO“ (= „für, vor“, aber auch „Profi“) und „MED“ (= „medizinisch, Medizin“) zusammen; abgesehen davon, dass dies allein nicht ohne weiteres für die Annahme fehlender Kennzeichnungskraft spricht (vgl. BGH GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH), ist selbst bei der von der Markeninhaberin angenommenen Kennzeichnungsschwäche noch kein Gleichgewicht mit dem beschreibenden und deshalb schutzunfähigen Bestandteil „OPEN“ gegeben; der markenmäßige Schwerpunkt liegt auch in diesem Fall in dem kennzeichnungs-kräftigen Bestandteil „PROMED“ (vgl. Ströbele/Hacker a.a.O. § 9 Rdn. 375ff m.w.N.).

Die sich damit beim Markenvergleich gegenüberstehenden Markenwörter sind identisch. Unter diesen Umständen bedarf es, selbst wenn zu Gunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke von einer verminderten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen wird, im Bereich der Waren einer gewissen Ab- setzung, um Verwechslungsgefahr verneinen zu können. Das ist hier nicht der Fall; die Waren der angegriffenen Marke können mit den zu berücksichtigenden Waren der Widerspruchsmarke identisch sein.

Der Hinweis der Inhaberin der angegriffenen Marke auf die Entscheidung des EuGH THOMSON LIFE (vgl. GRUR 2005, 1042ff) führt zu keinem anderen Ergebnis; dort ist Verwechslungsgefahr für den Fall bejaht worden, dass die ältere, normal kennzeichnungs-kräftige Marke (LIFE) von einem Dritten in einem zusam- mengesetzten Zeichen neben seiner Unternehmensbezeichnung identisch über- nommen wird; daraus folgt indessen nicht, dass im Fall der Übernahme der Unter- nehmenskennzeichnung der Widerspruchsmarke unter Hinzufügung einer schutz- unfähigen Angabe Verwechslungsgefahr ausscheidet; es gelten vielmehr die Rechtsgrundsätze zur Bedeutung schutzunfähiger Markenbestandteile.

Für die angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlt es an den gesetzlichen Voraussetzungen des § 83 Abs. 2 MarkenG. Angesichts der vorliegenden konkre- ten Einzelfallgestaltung sieht der Senat weder den Zulassungsgrund der grund-

sätzlichen Rechtsfrage noch den der Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung als gegeben. Die Entscheidung des Senats erschöpft sich vielmehr in der einzelfallbezogenen Anwendung der maßgeblichen Vorschriften der Markengesetzes und höchstrichterlich geklärtur Beurteilungsgrundsätze. Die Frage, ob bei § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG eine Benutzungsform, die erst nach Erhebung der Einrede aufgenommen wird, unbeachtlich ist, erscheint angesichts des klaren Gesetzeswortlauts nicht klärungsbedürftig und ist hier zudem nicht (allein) entscheidend.

Zu einer Kostenentscheidung besteht keine Veranlassung, § 71 MarkenG.

gez.

Unterschriften