



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 47/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 00 248

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. Dezember 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamtes, vom 16. März 2006, aufgehoben, soweit die Widersprüche aus der deutschen Marke 395 39 217 und aus der Gemeinschaftsmarke für die Dienstleistung „Entwicklung und Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“ zurückgewiesen wurden.
2. Die Marke wird auf die Widersprüche hin auch für die Dienstleistung „Entwicklung und Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“ gelöscht.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 9 und 42

„Maschinen für die Metall-, Holz-, Kunststoff- und Textilverarbeitung, nämlich Vorrichtungen, Halb- und Vollautomaten für die Fertigung, Montage und Verpackung; Maschinen für die chemische Industrie, nämlich Dosier- und Abfüllmaschinen; Apparate und Instrumente für die Schwachstromtechnik, nämlich für Mess-, Steuer-, Regel-, Nachrichten- und Hochfrequenztechnik, Rechen-

maschinen und Datenverarbeitungsgeräte; Bau und Konstruktion von Anlagen und Maschinen sowie technische Beratung; Erstellung von technisch-wissenschaftlichen Gutachten; Entwicklung und Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“

eingetragene Marke 300 00 248



wurde Widerspruch eingelegt aus der deutschen Marke 305 39 217

INSITEC

sowie aus der Gemeinschaftsmarke EU 213 082

INSITEC

die beide u. a. für die Waren und Dienstleistungen

„Computerprogramme, insbesondere zur Prozesssteuerung; Datenträger und mit Computerprogrammen versehene Datenträger; Rechner; Mikroprozessoren; Schulung von Personal im Zusammenhang mit Prozesssteuerung“

geschützt sind.

Auf die Widersprüche hin hat die Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts durch den Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren und Dienstleistungen

„Apparate und Instrumente für die Schwachstromtechnik, nämlich für Mess-, Steuer-, Regel-, Nachrichten- und Hochfrequenztechnik, Rechenmaschinen und Datenverarbeitungsgeräte; technische Beratung“

wegen bestehender Verwechslungsgefahr angeordnet und die Widersprüche im Übrigen mangels Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit zurückgewiesen. Im Rahmen der Löschanordnung sei eine an die Identität heranreichende Ähnlichkeit der fraglichen Waren und Dienstleistungen des angegriffenen Zeichens mit den von den Widerspruchsmarken umfassten Waren der Klasse 9 gegeben. Zudem sei die klangliche Ähnlichkeit der Vergleichsmarken besonders ausgeprägt, da die Markennörter „isitec“ und „INSITEC“ in ihren wesentlichen, phonetischen Elementen völlig übereinstimmten.

Gegen diesen Beschluss hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Sie vertritt die Ansicht, die Markenstelle habe offensichtlich aufgrund eines Versehens die Dienstleistung „Entwicklung und Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“ der angegriffenen Marke nicht in die Löschanordnung miteinbezogen. Die Beschwerde richte sich nur in diesem Umfang gegen den angefochtenen Beschluss. Die beiden Widerspruchszeichen seien u. a. für „Computerprogramme, insbesondere zur Prozesssteuerung; Datenträger und mit Computerprogrammen versehene Datenträger“ sowie für „Rechner; Mikroprozessoren“ geschützt, die mit der genannten Dienstleistung der prioritätsjüngeren Marke hochgradig ähnlich seien.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle insoweit aufzuheben, als darin die Widersprüche hinsichtlich der Dienstleistung „Entwicklung und Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“ zurückgewiesen wurden und die Löschung der angegriffenen Marke auch für diese Dienstleistung anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist begründet, da auch hinsichtlich der Dienstleistung „Entwicklung und Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“ der angegriffenen Marke eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen zu bejahen ist.

Angesichts der von der Markenstelle zutreffend und unbestritten festgestellten erheblichen klanglichen Annäherung der beiden Vergleichsmarken sind zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr hohe Anforderungen an den Abstand zwischen den Vergleichswaren und -dienstleistungen zu stellen, die von der angegriffenen Marke auch im Hinblick auf die allein noch streitige Dienstleistung „Entwicklung und Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“ nicht eingehalten werden.

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist darauf abzustellen, ob die beteiligten Verkehrskreise

der (unzutreffenden) Auffassung sein können, die beiderseitigen Waren bzw. Dienstleistungen würden üblicherweise von denselben Unternehmen erbracht (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 82). Als entscheidungserhebliche Kriterien sind dabei alle Faktoren heranzuziehen, die das Verhältnis der gegenseitigen Waren und Dienstleistungen zueinander kennzeichnen. Dazu zählen etwa der Verwendungszweck der fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen, ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren/Dienstleistungen sowie ihre regelmäßige Vertriebs- oder Erbringungsstätten (vgl. EuGH GRUR 1998, 922 - CANON; BGH Mitt. 2001, 210 - EVIAN/REVIAN). In Anbetracht der grundsätzlichen Unterschiede zwischen der Herstellung bzw. dem Vertrieb von (gegenständlichen) Waren und der Erbringung von unkörperlichen Dienstleistungen, kommt insoweit vor allem dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Bedeutung und der branchenmäßigen Nähe eine maßgebliche Rolle zu. Auf dem hier einschlägigen EDV-Sektor sind die Branchenverhältnisse in den letzten Jahren dadurch geprägt, dass immer mehr Unternehmen ein möglichst breit gefasstes Leistungsspektrum offerieren, um auf diese Weise eine effektivere Kundenbindung zu erreichen. So umfasst das typische Leistungsspektrum zahlreicher IT-Firmen inzwischen neben der Entwicklung von Softwarelösungen und dem Angebot individueller Schulungen zur Weiterbildung im Umgang mit Standard-Software oder fachspezifischen Anwendungen, regelmäßig auch den Verkauf bzw. den Vertrieb von eigenen Softwareprodukten. Im Gegensatz zur Dienstleistung „Softwareentwicklung“, die eine Erstellung individueller, auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse abgestimmter Softwarelösungen zum Gegenstand hat, handelt es sich hierbei um Software, die standardisiert auf einzelne Berufsgruppen (wie beispielsweise Architekten oder Versicherungsmakler) bzw. auf spezielle Anforderungsprofile ausgerichtet ist.

Entsprechend dieser Branchenpraxis sind die Waren „Computerprogramme, insbesondere zur Prozesssteuerung“ sowie „mit Computerprogrammen versehene Datenträger“ der Widerspruchsmarken als ähnlich zu der Dienstleistung „Entwicklung und Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“ des angegriffe-

nen Zeichens zu werten (vgl. hierzu auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 65 - Datenverarbeitungsprogramme ./ Erstellen von EDV-Programmen). Der Verkehr ist an die Branchegegebenheiten mittlerweile gewöhnt und wird deshalb bei vermeintlich gleicher Kennzeichnung ohne weiteres davon ausgehen, dass die fraglichen Waren und Dienstleistungen demselben Unternehmen zuzuordnen seien (vgl. hierzu nochmals Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 44), so dass angesichts der ausgeprägten klanglichen Übereinstimmungen der Vergleichsmarken die Gefahr von Verwechslungen i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG begründet ist.

Die Beschwerde der Widersprechenden musste somit Erfolg haben.

Für eine Kostenauflegung nach § 71 Abs. 1 MarkenG bestand keine Veranlassung.

gez.

Unterschriften