



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 102/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 34 730

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. Juli 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Januar 2004 teilweise mit der Maßgabe aufgehoben, dass die Marke 302 34 730 wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 2 083 715 teilweise gelöscht wird, nämlich für die Dienstleistung

"Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung".

Gründe

I

Gegen die Eintragung der farbigen Wort-/Bildmarke 302 34 730



GRUPS®

für

Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten;

Klasse 36: Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Büroarbeiten, Immobilienwesen;

Klasse 42: Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wort-/Bild-Gemeinschaftsmarke
2 083 715



für

Klasse 9: Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme und Software, mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger; Magnetdatenträger; optische Datenträger; Compact-Disks (ROM, Festspeicher); Computer-Programme (gespeichert); Computer-Software (gespeichert); Computerbetriebsprogramme (gespeichert); Software zum Schutz, zur Administration, zur Verwaltung, zum Organisieren, zur Konfiguration und zur Kontrolle elektronischer Nachrichtenkommunikation, wie z. B.

e-mail-Kommunikation und Voice-Mail-Kommunikation; Interfaces (Schnittstellengeräte oder -programme für Computer); Computerperipheriegeräte; Monitore (Computerprogramme);

Klasse 41: Veranstaltung und Durchführung von Seminaren und Schulungen, insbesondere im EDV-Bereich;

Klasse 42: Erstellung von Computerprogrammen und Wartung von Computerprogrammen; Aktualisierung von Computer-Software; Design von Computer-Software; Vermietung von Computer-Software; Computerberatungsdienste; Wiederherstellung von Computerdaten; Computersystemanalyse; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; Leasing von Computerzugriffszeiten zur Datenverarbeitung; Wartung von Computersoftware.

Mit Beschluss vom 8. Januar 2004 hat die Markenstelle für Klasse 36 durch ein Mitglied des Patentamts den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle besteht zwar eine Identität der beiderseitigen Dienstleistungen hinsichtlich "Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung", so dass die angegriffene Marke bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke einzuhalten habe, dieser liege jedoch vor, da zwischen den Marken keine relevante Ähnlichkeit bestehe. Soweit sich die Marken in ihrer Gesamtheit gegenüber stünden, scheide eine Verwechslungsgefahr schon wegen des in der Widerspruchsmarke enthaltenen Bildbestandteils aus. Auch werde der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke nicht allein von ihrem Worтеlement "GROUP" geprägt. Bei diesem englischen Wort handele es sich um einen im Deutschen bekannten und gebräuchlichen Begriff, der als "Gruppe" oder "Konzern" verstanden werde, ähnlich wie "corporation", "company" o. Ä.. Da-

her fehle dem Wort "GROUP" die Kennzeichnungskraft. Vielmehr werde es vom Verkehr nur als Bezeichnung für "Konzern" o. Ä. und damit stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden. Zwar sei grundsätzlich nicht auszuschließen, dass ein schutzunfähiger Bestandteil der älteren Marke für deren Gesamteindruck von Bedeutung sei, etwa wenn er mit weiteren Angaben zu einem zusammengehörigen betrieblichen Herkunftshinweis verbunden werde, jedoch werde der Verkehr den Begriff "group" nicht als selbstständig kennzeichnendes und den Gesamteindruck prägendes Element auffassen. Eine Verwechslungsgefahr könne daher nicht festgestellt werden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung führt sie aus, dass der deutliche Markenabstand, dessen Einhaltung die Markenstelle angesichts der teilweise vorliegenden Dienstleistungsidentität von der jüngeren Marke insoweit zu Recht gefordert habe, nicht vorliege. Es sei unbestreitbar, dass die Wortelemente "GROUP" und "GRUPS" klanglich und schriftbildlich hochgradig ähnlich seien. Denn das den englischen Ausspracheregeln entsprechend ausgesprochene Wort "GROUP" unterscheide sich klanglich nur durch den fehlenden Schlusskonsonanten "S" von der angegriffenen Marke. Dieser werde am eher unbetonten Wortende der Anmeldemarke, insbesondere bei undeutlicher Aussprache oder flüchtiger Wahrnehmung aus der Erinnerung heraus, schlichtweg "untergehen".

Entgegen der Auffassung der Markenstelle werde der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke vom Wortelement "GROUP" geprägt. Insbesondere handele es sich nicht um einen rein beschreibenden Begriff. Dies zeige bereits die Eintragungspraxis des Patentamts, in der Marken eingetragen worden seien, wie "CLEAN PC GROUP", "EURO TECH GROUP" oder etwa "Vision Design Group" für Dienstleistungen der Klassen 35 und 42. Dem Begriff "GROUP" komme innerhalb der Widerspruchsmarke für sich betrachtet Kennzeichnungskraft zu.

Er habe auch eine prägende Bedeutung. Zunächst sei vom Rechtsprechungsgrundsatz auszugehen, dass der Verkehr beim Zusammentreffen von Wort- und

Bildbestandteilen dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung beimesse. Zudem verfüge der Wortbestandteil "GROUP" innerhalb der Gesamtmarke über eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Hierfür spreche u. A., dass es sich bei diesem Wortbestandteil nicht nur um die Produktmarke der Widersprechenden, sondern auch um ihre Firmenmarke handele, da der Begriff "GROUP" dominanter Firmenbestandteil der A... AG sei. Die Firmenmarke "GROUP" weise in den beteiligten Verkehrskreisen eine "weit über das übliche Maß hinausgehende Bekanntheit" auf. Mit ihrer Marke "GROUP" zähle die Widersprechende zu den Technologie- und Innovationsführern in den Bereichen Sicherheit und Organisation von E-Mails. Weltweit verwendeten über zwei Millionen Anwender Produkte der Widersprechenden. Über 30 % der führenden 100 deutschen Finanzunternehmen verwendeten Produkte der Widersprechenden. Insgesamt verfüge die Widersprechende im Bereich der E-Mail-Sicherheitssoftware auf dem Markt für Content Security über einen Weltmarktanteil von mehr als 4 %. Zu ihren Kunden gehörten etwa ABB, Coca-Cola, Deutsche Bank, Ernst & Young und Toshiba, was auch aus einer vorgelegten Werbebroschüre hervorgehe. Insgesamt genieße die Firmen- und auch Produktmarke "GROUP" innerhalb dieser Verkehrskreise eine "höchstmögliche erreichbare Marktdurchdringung" mit der Folge, dass sich der Begriff "GROUP" ausschließlich als Herkunftshinweis auf das Unternehmen der Widersprechenden durchgesetzt habe. Dies gehe auch aus den Umsatzzahlen hervor, die die Widersprechende näher darlegt. Ergänzend hat die Widersprechende eine Pressedokumentation vorgelegt.

Zudem verweist sie auf die Eintragung der US-Marke 46/284 385 - "GROUP Technologies", bei deren Eintragung ein Disclaimer zum Wortbestandteil "Technologies" dahingehend habe abgegeben werden müssen, dass hieraus keine Rechte hergeleitet würden. Hingegen sei es nicht nötig gewesen, auch für den Wortbestandteil "GROUP" einen Disclaimer abzugeben. Dies zeige, dass selbst das US-Patentamt dem Wort "GROUP" Kennzeichnungskraft beigemessen habe. Aufgrund der erhöhten Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils "GROUP"

werde damit der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke maßgeblich von diesem geprägt, so dass angesichts der klanglichen und schriftbildlichen Ähnlichkeit mit der angegriffenen Marke eine Verwechslungsgefahr festzustellen sei.

Die Widersprechende beantragt,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und die Marke 302 34 730 für die Dienstleistung "Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung" zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er verweist im Wesentlichen auf den Inhalt des angegriffenen Beschlusses, der nach seiner Auffassung keine Fehler erkennen lässt. Ergänzend trägt er vor, dass die Widersprechende selbst darauf hinweise, dass das Markenwort "GROUP" in der Widerspruchsmarke wie auch in anderen Marken für "Gruppe" und damit nur für einen Teil der Firma der Firmengruppe stehe. Es bedürfe damit ergänzender Begriffe, um die "allgemeine Aussage" von "Gruppe" genauer zu definieren. Dies sei im vorliegenden Fall "B... AG". Die von der Widersprechenden zahlreich genannten Drittmarken mit dem Bestandteil "group" ließen keinen Bezug zum vorliegenden Streitgegenstand erkennen. Vielmehr stützten sie die Auffassung der Markenstelle, dass dieses Wortelement ein häufig verwendeter, allgemeiner und nicht selbstständiger Begriff sei. Auch die Vorlage umfangreicher Teile eines Jahresabschlusses durch die Widersprechende sei für den Markeninhaber nicht nachvollziehbar, sondern lege allenfalls die Vermutung nahe, dass die gerichtliche Entscheidung unzulässigerweise "mittels Nachweis der wirtschaftlichen Kapazität beeinflusst werden" solle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet. Mit dem Beschwerdeantrag hat sie den ursprünglich gegen alle Dienstleistungen der jüngeren Marke gerichteten Widerspruch auf die Dienstleistung "Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung" beschränkt. In diesem Umfang besteht zwischen den Marken die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. EuGH Mitt. 06, 512 - LIFE/THOMSON m. w. N.).

1. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist in ihrer Gesamtheit schon wegen des Bildbestandteils als normal einzustufen.

2. Es ist von identischen Dienstleistungen auszugehen. Streitgegenständlich ist nach der mit dem Beschwerdeantrag erklärten Beschränkung des Widerspruchs nur noch die für die angegriffene Marke eingetragene Dienstleistung "Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung". Diese ist mit den für die Widerspre-

chende geschützten Dienstleistungen "Erstellung von Computerprogrammen; Aktualisierung von Computer-Software; Design von Computer-Software" identisch.

3. Die angegriffene Marke hält den danach erforderlichen größeren Abstand zur Widerspruchsmarke jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ein. Zwar sind die Marken in ihrer Gesamtheit schon wegen des nur in der Widerspruchsmarke vorhandenen Bildbestandteils offensichtlich unähnlich. Vorliegend besteht aber dennoch eine Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck der Marken, weil zumindest der klangliche Gesamteindruck der jüngeren Marke allein von ihrem Wortbestandteil "GROUP" geprägt wird.

Zwar ist von der registrierten Form der Marken auszugehen, wobei es grundsätzlich nicht zulässig ist, aus der angegriffenen Marke ein Element herauszugreifen und dessen Übereinstimmung mit der Widerspruchsmarke festzustellen. Dies zwingt indessen nicht dazu, die Marken stets in allen jeweiligen Merkmalen zu vergleichen. Vielmehr kann auch ein Markenbestandteil eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt, indem er eine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweist und die übrigen Markenteile für den Verkehr in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9, Rdn. 232, 235 m. w. N.).

Wesentliche Vorbedingung hierfür ist zunächst allerdings, dass der betreffende Bestandteil in der Widerspruchsmarke für sich genommen überhaupt schutzfähig ist. Denn aus nicht schutzfähigen Bestandteilen einer Kombinationsmarke dürfen aus Rechtsgründen (Verbot der Umgehung des § 8 Abs. 2 MarkenG) keine Rechte hergeleitet werden (vgl. a. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdn. 221). Jedenfalls für die hier einzig relevanten Programmierungsdienstleistungen erfüllt der Wortbestandteil "GROUP" diese Anforderung. Maßgebend ist dabei, dass der für jedermann ohne Weiteres als "Gruppe" verständliche Begriff "GROUP" in der Widerspruchsmarke nicht zusammen mit weiteren Wortbestandteilen erscheint.

Hierin unterscheidet sich die Widerspruchsmarke von den bisher von der Rechtsprechung entschiedenen Fällen und den von der Widersprechenden angeführten Voreintragungen von Marken mit dem Wortbestandteil "Group". Diese betrafen nur Marken, in denen eine "Gruppe" anhand weiterer Wortbestandteile nach ihrer Art bzw. bestimmten Eigenschaften bezeichnet wird, so dass eine gesamtbegriffliche Einheit vorliegt, die den Gegenstand der markenrechtlichen Beurteilung bildet. Das hingegen in der Widerspruchsmarke nur neben einem Bildbestandteil erscheinende isolierte Wort "GROUP" kann nach seinem Bedeutungsgehalt nicht als eindeutig beschreibende Angabe aufgefasst werden.

So könnte der isolierte Ausdruck "GROUP" etwa als Kurzform für "Unternehmensgruppe" interpretiert werden. Dann würde man ihm zwar keine Bedeutung als Bezeichnung von Merkmalen der hier wesentlichen Programmerstellungsdienstleistungen beimessen können, gleichwohl würde einem solchen Bestandteil jegliche Eignung zur betrieblichen Herkunftsunterscheidung fehlen, da Programmierungsdienstleistungen aus jedweder Unternehmensgruppe entstammen können. Um allerdings zur Interpretation als "Unternehmensgruppe" zu kommen, müsste dem Zusatz "group" ein weiteres Wort oder eine Wortfolge vorangestellt werden, aus der sich gerade diese Eigenschaft als Unternehmensgruppen ergibt (z. B. beschreibend "consulting group" oder "program/programmer/programming group" oder etwa kennzeichnend: "SRP-Group", "Microsoft-Group" usw.).

Das Wort "GROUP" könnte in Bezug auf die hier relevanten Dienstleistungen aber auch als Hinweis darauf aufgefasst werden, dass es um die Programmierung von Programmgruppen geht. Allerdings dürfte eine solche Interpretation dem Verkehrsteilnehmer nicht ohne Weiteres einleuchten, da er sich dann fragen würde, warum ihm dazu das Wort "GROUP" in Alleinstellung entgegentritt. Irgendwelche Mehrheiten von Computerprogrammen, die sich mehr oder weniger funktionell ergänzen und vom Programmierer oder Programmhersteller als "Gruppe", "Suite" o. Ä. angeboten werden, stellen an und für sich keine Besonderheit dar. Zu einer brauchbaren Merkmalsbezeichnung wird das Wort "group" erst, wenn es um An-

gaben ergänzt wird, die einen Anhalt dafür geben, um was für eine Programmgruppe es sich handelt (z. B. "Media-Group"; "Burning-Group", "Security-Group", "Office Group" o. Ä.).

Weiter könnte das Wort "GROUP" einen Hinweis darauf darstellen, dass die Programmierungsdienstleistungen von einer Gruppe bzw. einem Team von Programmierern erbracht werden. Auch dieses mögliche Merkmal stellt aber keine Besonderheit, sondern bei kommerziell vertriebenen Programmen eine Selbstverständlichkeit dar, die aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise kaum eine Herausstellung dieses Merkmals rechtfertigen würde.

Schließlich könnte das Wort "GROUP" von Verkehrsteilnehmern, denen es als Bestandteil der Gesamtmarke begegnet, auch anhand des Bildbestandteils interpretiert werden. Dieser stellt - noch ausreichend erkennbar - die Umrissform von zwei Delphinen an der Wasseroberfläche dar. In diesem Fall würde der Verkehrsteilnehmer das Markenwort "GROUP" als Delphin-Gruppe interpretieren, was für Programmierungsdienstleistungen ein ohne Weiteres kennzeichnungskräftiger Bedeutungsgehalt wäre.

Schon angesichts dieser Ungeeignetheit als brauchbare und sinnvolle Merkmalsbezeichnung kann das isolierte Wort "GROUP", jedenfalls für die vorliegend relevanten Programmierungsdienstleistungen, nicht als ohne Weiteres verständliche Sachbezeichnung angesehen werden, so dass der Senat von einer Mindestschutzfähigkeit und -kennzeichnungskraft dieses Markenbestandteils ausgeht. Damit aber prägt er schon nach dem in ständiger Praxis vertretenen Wort-vor-Bild-Grundsatz den klanglichen Gesamteindruck der Widerspruchsmarke, denn der Verkehr misst beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen regelmäßig dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zu (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 296 m. w. N.).

Es kann deshalb dahingestellt bleiben, ob der - insoweit inhaltlich unbestritten gebliebene - Vortrag der Widersprechenden über die intensive Benutzung der Widerspruchsmarke überhaupt substantiiert ist, um eine gesteigerte Kennzeichnungskraft des Wortes "GROUP" oder zumindest der gesamten Widerspruchsmarke als Produktkennzeichnung darzulegen. Der Senat hat insoweit Bedenken, da in den vorgelegten Verwendungsbeispielen zumeist ein rein firmenmäßiger Hinweis auf die "A... (AG)" erscheint, während die Verwendung der Widerspruchsmarke bzw. ihres Bestandteils "GROUP" als Produktmarke für Programmierungsdienstleistungen daraus nicht ausreichend hervorgeht.

Vergleicht man damit die Marken bzw. ihre prägenden Markenbestandteile "GROUP" und "GRUPS", so ist festzustellen, dass die jüngere Marke in klanglicher Hinsicht den angesichts identischer Dienstleistungen noch deutlichen Abstand zum zumindest schwach kennzeichnungskräftigen Wort "GROUP" nicht einhält. Denn die Markenwörter entsprechen sich nach fast allen Kriterien der klanglichen Ähnlichkeit (Silbengliederung, Vokalfolge, Wortanfänge, Betonung). Unterschiede liegen fast nur in der Dehnung und englischen Verfärbung des Diphtongs "OU" in der Widerspruchsmarke und dem stimmlosen Schluss-"S" der jüngeren Marke. Letzterer erinnert bei der klanglichen Wiedergabe begrifflich wiederum an die Pluralform von "group", so dass sich auch unter dem Gesichtspunkt einer so genannten komplexen Ähnlichkeit wiederum gewisse Annäherungen ergeben. Damit besteht insgesamt die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden war damit der angefochtene Beschluss teilweise aufzuheben und die angegriffenen Marke im beantragten Umfang zu löschen.

gez.

Unterschriften