



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 47/08

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
19. Oktober 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 55 418

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Juli 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Viereck und Eisenrauch

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juli 2006 und vom 28. November 2007 aufgehoben.

Die Marke 304 55 418 wird wegen des Widerspruchs aus der Marke DD 647 389 gelöscht.

Gründe

I.

Gegen die am 27. September 2004 angemeldete und am 22. November 2004 für die Waren und Dienstleistungen

"09: Computerprogramme;

42: Erstellen von Computerprogrammen für Kommunen, Altenheime und Krankenhäuser"

registrierte Marke 304 55 418

MEKOSOFT

ist aus der älteren Marke DD 647 389 (angemeldet am 23. April 1990 und eingetragen am 10. Dezember 1990)

mecos

Widerspruch erhoben worden. Die Widerspruchsmarke genießt u. a. für folgende Waren und Dienstleistungen Schutz:

"09: Programme für Datenverarbeitungsanlagen, auf Datenträgern gespeichert; Computer und deren Teile;

42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung".

Der Widerspruch ist auf die vorgenannten Waren/Dienstleistungen gestützt und richtet sich gegen alle Waren/Dienstleistungen der jüngeren Marke.

Seitens der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts ist der Widerspruch in einem ersten Beschluss vom 20. Juli 2006 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen worden.

In ihrer jeweiligen Gesamtheit seien sich die Vergleichszeichen weder klanglich noch schriftbildlich ähnlich. Mit einer Abspaltung von "SOFT" sei auf dem vorliegenden Warengbiet nicht zu rechnen. Mangels Vorhandenseins einer Zeichenserie der Widersprechenden bestehe auch keine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen In-Verbindung-Bringens. Auch eine mittelbar begriffliche Verwechslungsgefahr scheidet aus, da keine Ähnlichkeit im Sinngehalt erkennbar sei.

Die Erinnerung der Widersprechenden ist durch Beschluss der Markenstelle vom 28. November 2007 zurückgewiesen worden.

Trotz Waren-/Dienstleistungsidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke würden die (hohen) Anforderungen an den Markenabstand zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr eingehalten. Im Ganzen ergäben sich deutliche Unterschiede der Vergleichsmarken in Wortlänge, Silbenzahl und -gliederung sowie Vokalfolge. Ein isoliertes Gegenüberstellen des Bestandteils "MEKO" der jüngeren Marke komme aus Rechtsgründen nicht in Betracht. Als einteiliges Zeichen sei die jüngere Marke grundsätzlich nur in der Gesamtheit zu würdigen. Der Fall einer - ohnehin nur ausnahmsweise zulässigen - Abspaltung des Bestandteils "SOFT" sei nicht gegeben (Hinweis auf die Marke "Microsoft"). Für die Annahme mittelbarer Verwechslungsgefahr fehle es an einem identischen oder wesensgleichen Stammbestandteil. Die Widersprechende verfüge über keine Zeichenserie.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie trägt zur Begründung vor, die jeweiligen Waren und Dienstleistungen seien identisch. Die jüngere Marke werde bei üblicher Aussprache in zwei Wortbestandteile unterteilt, nämlich in den allein prägenden Anfangsteil "MEKO" und die rein beschreibende Endung "SOFT" als übliche Abkürzung für "Software". Der Verbraucher nehme die Vergleichszeichen nicht zeitgleich wahr, sondern zeitlich gestuft, was eine versetzte gedankliche Gegenüberstellung zur Folge habe. Er setze die wesentlichen Merkmale der Widerspruchsmarke gedanklich in Beziehung zur jüngeren Marke und schließe auf diese Weise auf eine gleiche betriebliche Herkunft. Die Verbraucher würden in der jüngeren Marke den Kern "MEKO(S)" erkennen, der ihnen von früher her bekannt sei. Somit liege bereits unmittelbare (klangliche) Verwechslungsgefahr vor, zumindest aber mittelbare. Es müsse von einer Übernahme/Usurpation der älteren Widerspruchsmarke ausgegangen werden.

Den Schriftsätzen der Widersprechenden waren Anlagen, u. a. zu früheren zivilgerichtlichen Auseinandersetzungen der Beteiligten vor dem L... und dem

O... in H..., zu anderen nach Ansicht der Widersprechenden vergleichbaren Entscheidungen des Bundespatentgerichts und des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt sowie zum Beleg der tatsächlichen Verwendung der Widerspruchsmarke beigefügt.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juli 2006 sowie vom 28. November 2007 aufzuheben und die Löschung der Marke 304 55 418 anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er verteidigt die ergangenen Beschlüsse der Markenstelle. Entgegen der Annahme der Widersprechenden liege keine Waren- und Dienstleistungsidentität vor. Die jüngere Marke sei - anders als die Widerspruchsmarke - für das Spezialgebiet der Computerprogramme für Kommunen, Altenheime und Krankenhäuser bestimmt. Mithin würden hier ausschließlich Fachleute angesprochen, deren Aufmerksamkeit generell erhöht sei. Die tatsächlichen Dienstleistungsangebote des Markeninhabers und der Widersprechenden seien unterschiedlich (was im einzelnen dargelegt wird). Es sei nicht damit zu rechnen, dass die jüngere Marke, unter Abspaltung der Endung "SOFT", nur auf "MEKO" verkürzt werde. Er - der Markeninhaber - habe auf Anregung des Landgerichts Hamburg, gerade um sich von der Widerspruchsmarke hinreichend abzusetzen, die Marke "MEKOSOFT" gebildet. Deren Sinngehalt (abgeleitet von **M**aterial **E**inkauf **K**ommunale **S**oftware) sei völlig verschieden von dem der Widerspruchsmarke "mecos" (abgeleitet von **m**ecklenburger **c**omputer **s**ysteme).

In der mündlichen Verhandlung am 7. Juli 2009 hat der Senat die Zustellung einer Entscheidung an Verkündungs Statt beschlossen, um den Beteiligten eine einvernehmliche Beilegung des Rechtsstreits zu ermöglichen. Trotz Verlängerung der Frist ist aber eine Einigung nicht zustande gekommen.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der ergangenen Beschlüsse der Markenstelle und zur Löschung der jüngeren Marke in vollem Umfang.

1. Die sich gegenüberstehenden Marken unterliegen - entgegen der Auffassung der Markenstelle - der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Ob Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Vorschriften vorliegt, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Faktoren, insbesondere der Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke, des Grades der Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Art der Waren und Dienstleistungen und der bei der Auswahl und Auftragsvergabe zu erwartenden Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs umfassend zu beurteilen (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387, Nr. 22 - Sabèl/Puma; GRUR 2008, 343, Nr. 48 - BAINBRIDGE; BGH GRUR 2008, 903, Nr. 10 - SIERRA ANTIGUO; zur Wechselwirkung der genannten Einzelfaktoren s. auch Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 32, 33).
 - a) Maßgeblich für die Beurteilung der Waren-/Dienstleistungsgleichheit ist im vorliegenden Fall auf Seiten beider Marken jeweils die Fassung des Registers, da der Markeninhaber von der Möglichkeit der Erhebung der

(beiden) Einreden der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG keinen Gebrauch gemacht hat. Von daher kommt es auf die Ausführungen der Beteiligten (insbesondere des Markeninhabers) zur - angeblich unterschiedlichen - tatsächlichen Verwendung der jeweiligen Marken nicht an (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O. § 9 Rdn. 61). Insoweit unterscheidet sich das - stärker formalisierte - markenrechtliche Widerspruchsverfahren (einschließlich der Beschwerdeinstanz) vom Verletzungsprozess vor den Gerichten der allgemeinen Zivilgerichtsbarkeit.

Die für die Vergleichsmarken jeweils registrierten Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9 und 42 sind (weitgehend) identisch. Auf Datenträgern gespeicherte Programme für Datenverarbeitungsanlagen umfassen auch Computerprogramme. Entsprechendes gilt für das Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung im Verhältnis zum Erstellen von Computerprogrammen. Die spezielle Zweckbestimmung der von der jüngeren Marke beanspruchten Dienstleistungen ("für Kommunen, Altenheime und Krankenhäuser") führt nicht zum Ausschluss der Dienstleistungsidentität, da die unter den weiten Oberbegriff der Widerspruchsmarke fallenden Dienstleistungen des Erstellens von Programmen für die Datenverarbeitung ohne weiteres auch das Erstellen von (Computer-)Programmen für Gemeinden, Altenheime und Kliniken umfassen können.

- b) Die Kennzeichnungskraft und der durch diese mitbestimmte Schutzbereich der Widerspruchsmarke liegen von Hause aus im durchschnittlichen Bereich. Dass der Marke "mecos" ein diese schwächer beschreibender Anklang (im Hinblick auf die in der Firma der Widersprechenden enthaltene Bezeichnung "Mecklenburger Computer Systeme") anhaften würde, ist für allgemeine Publikumskreise nicht ohne

weiteres ersichtlich. Andererseits fehlt es an Hinweisen auf eine durch umfangreiche Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft.

- c) Wegen der unterschiedlichen Wortlänge (drei gegen zwei Silben) und der nur in der jüngeren Marke enthaltenen Endsilbe "SOFT", die bei der Aufnahme und Benennung nicht vernachlässigt wird, besteht in der jeweiligen Gesamtheit beider Marken keine verwechslungsbegründende Ähnlichkeit, und zwar weder in schriftbildlicher noch in klanglicher Hinsicht. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, Altern. 1 MarkenG) ist von daher nicht gegeben (wenngleich der Annahme der Markenstelle, bei einer einteiligen Marke - wie hier der jüngeren - komme bereits aus Rechtsgründen die isolierte Gegenüberstellung eines Zeichenbestandteils nicht in Betracht, durch die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die Grundlage entzogen worden ist; vgl. BGH GRUR 2008, 905, Nr. 26 - Pantohexal; GRUR 2008, 909, Nr. 27 - Pantogast).

Demgegenüber kann die der unmittelbaren Verwechslungsgefahr gleichgestellte Gefahr, dass die sich gegenüberstehenden Marken gedanklich in Verbindung gebracht und unter diesem Aspekt verwechselt werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, Altern. 2 MarkenG) vorliegend nicht mit der gebotenen Sicherheit ausgeschlossen werden. Diese Art von Verwechslungsgefahr hat zur Voraussetzung, dass der Verkehr die Unterschiede beider Marken zwar wahrnimmt, jedoch aufgrund von Gemeinsamkeiten (in der Zeichenbildung oder in prägenden Einzelelementen) Anlass hat, die angegriffene Marke (fälschlich) der Inhaberin der Widerspruchsmarke zuzuordnen oder auf sonstige wirtschaftliche bzw. organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinne einer gemeinsamen Produktverantwortung, zu schließen (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 374 ff., 396 ff., 400).

Über eine Zeichenserie - wobei insoweit ohnehin nur registrierte und benutzte Marken in Betracht kommen (vgl. EuGH GRUR 2008, 343, Nr. 64 - BAINBRIDGE) -, in die sich die jüngere Marke zwanglos einfügen würde, verfügt die Widersprechende ersichtlich nicht. Dass sie - ihrer Behauptung nach - die Widerspruchsmarke mit beschreibenden Zusätzen tatsächlich verwendet, genügt insoweit nicht.

Indessen ist das Vorhandensein einer Zeichenserie nicht zwingende Voraussetzung für die Annahme einer Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen. Unter diese Art der Verwechslungsgefahr fallen nämlich auch andere Fallgestaltungen, wie etwa die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 396) oder die - hier anzunehmende - Konstellation, dass die jüngere Marke aufgrund gemeinsamer Wortteile und in Anbetracht der Wortbildung den Eindruck einer Spezifizierung der älteren Widerspruchsmarke hervorruft (Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 400).

Denn dem als solchen ohne weiteres kennzeichnungskräftigen Eingangbestandteil "MEKO" - dass hierin die Kurzform von "Material Einkauf Kommunale ..." liegen soll, erschließt sich dem Verkehr (ohne entsprechende, dem maßgeblichen Registereintrag jedoch nicht zu entnehmende Aufklärung) in keiner Weise - folgt in der jüngeren Marke die als solche kennzeichnungsunfähige Endung "SOFT", die gerade im Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Waren und Dienstleistungen sofort als werblich-beschreibende Kurzform für "Software" verstanden wird (vgl. BPatG, Beschluss vom 13.11.2007, 33 W (pat) 114/05 - veritasoft/VERITAS, S. 15 des Umdrucks). Es liegt daher nahe, dass der Verkehr in der jüngeren Marke nur eine weitere, in besonderem Maße softwareorientierte Variante von Produkten und Angeboten der Widersprechenden sehen wird. Die Schreibweise von

"MEKO" (mit "K" anstatt mit "c" wie in "mecos") verhindert diese Annahme nicht; da der Lautwert derselbe ist, wird in diesem Wechsel lediglich eine Modernisierung des Schriftbildes gesehen, der als solcher die Eignung fehlt, der Zuordnung der jeweiligen Marken zu ein und demselben Geschäftsbetrieb (bzw. zu wirtschaftlich und organisatorisch verbundenen Betrieben) entgegenzuwirken. Gleiches gilt für den Umstand, dass in "MEKOSOFT" der Mittelbuchstabe "S" nur einmal vorhanden ist. Eine Schreibweise "MEKOSSOFT" (oder "mecossoft") wäre deutlich weniger attraktiv und nötigte den Leser zu einer weniger flüssigen Aussprache.

- d) Dass Zielgruppe der jüngeren Marke - jedenfalls soweit es um die Dienstleistungen in Klasse 42 geht; das Verzeichnis der Waren in Klasse 9 enthält keine entsprechende Einschränkung - der Fachverkehr (Gemeinden, Betreiber von Altenheimen und Krankenhäusern bzw. dort für den EDV-Einsatz verantwortliches Personal) ist, vermag sich vorliegend nicht verwechslungsmindernd auszuwirken. Zwar ist der Hinweis des Markeninhabers, Fachleute würden Marken mit größerer Aufmerksamkeit begegnen als allgemeine Verkehrskreise, grundsätzlich zutreffend. Dieser Umstand führt aber nur dazu, dass Fachkreise die Unterschiede von Marken leichter wahrnehmen, mithin nicht vorschnell der Gefahr unmittelbarer Verwechslungen (bei der die eine Marke für die andere gehalten wird) erliegen. Soweit es dagegen - wie im vorliegenden Fall - um die Gefahr der Verwechslung infolge gedanklichen In-Verbindung-Bringens (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, Altern. 2 MarkenG) geht, gilt eher der Erfahrungssatz, dass derjenige, der sich gedanklich auf die jeweiligen - als unterschiedlich erkannten - Marken einlässt, Zusammenhänge erkennt bzw. herstellt, die für den (flüchtigen) Betrachter oder Hörer nicht ohne weiteres auf der Hand liegen. Bezogen auf den hier zu entscheidenden Fall bedeutet dies, dass gerade der - in gesteigertem Maße aufmerksame - Fachverkehr geneigt sein wird, in "ME-

KOSOFT" eine Abwandlung bzw. Spezifizierung (wie oben unter c) dargestellt) der älteren Marke "mecos" zu sehen und deshalb beide Marken ein und demselben Geschäftsbetrieb zuzuordnen.

Die Beschlüsse der Markenstelle können deshalb keinen Bestand haben. Die angegriffene Marke ist wegen des Widerspruchs aus der Marke DD 647 389 zu löschen.

2. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten (gem. § 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Prof. Dr. Hacker

Eisenrauch

Viereck

Hu