



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 34/11

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 307 33 683

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. März 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Kortge und der Richterin am Landgericht Uhlmann

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. August 2010 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 001 008 101 hinsichtlich der Dienstleistungen der

Klasse 42:

wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Dienstleistungen eines Ingenieurs oder eines Physikers (soweit in Klasse 42 enthalten), insbesondere bei der Planung und dem Bau technischer Exponate und deren Weiterentwicklung sowie bei der Planung und dem Bau von Messeständen; Dienstleistungen eines Designers oder eines Technikers (soweit in Klasse 42 enthalten) bei der Planung und dem Bau technischer Exponate und deren Weiterentwicklung sowie bei der Planung und dem Bau von Messeständen; technische Beratung bei der Planung und dem Bau technischer Exponate und deren Weiterentwicklung sowie bei der Planung und dem Bau von

Messeständen und insbesondere im Zusammenhang mit der Durchführung und Planung von Events, Ausstellungen und Messen, dem Auf- und Abbau von Messeständen und Ähnlichem sowie der Planung und Durchführung technischer Veranstaltungen, technischer Messen und technischer Ausstellungen

zurückgewiesen worden ist. Insoweit hat das DPMA wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 001 008 101 die Löschung der angegriffenen Marke 307 33 683 anzuordnen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

e-manufacture

ist am 23. Mai 2007 angemeldet und am 5. September 2008 unter der Nummer 307 33 683 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden u. a. für Dienstleistungen der

Klasse 42:

wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Dienstleistungen eines Ingenieurs oder eines Physikers (soweit in Klasse 42 enthalten), insbesondere bei der Planung und dem Bau technischer Exponate und deren Weiterentwicklung sowie bei der Planung und dem Bau von Messeständen; Dienstleistungen eines Designers oder eines

Technikers (soweit in Klasse 42 enthalten) bei der Planung und dem Bau technischer Exponate und deren Weiterentwicklung sowie bei der Planung und dem Bau von Messeständen; technische Beratung bei der Planung und dem Bau technischer Exponate und deren Weiterentwicklung sowie bei der Planung und dem Bau von Messeständen und insbesondere im Zusammenhang mit der Durchführung und Planung von Events, Ausstellungen und Messen, dem Auf- und Abbau von Messeständen und Ähnlichem sowie der Planung und Durchführung technischer Veranstaltungen, technischer Messen und technischer Ausstellungen.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 10. Oktober 2008 veröffentlicht wurde, hat die Inhaberin der älteren Marke

e-Manufacturing

die am 9. Juni 2000 als Gemeinschaftsmarke unter der Nummer 001 008 101 eingetragen wurde für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 7:

Modellbaumaschinen;

Klasse 9:

Wissenschaftliche, photographische, Film-, optische, Wäge-, Meß-, Signalapparate und -instrumente; elektrische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computerprogramme;

Klasse 42:

Dienstleistung eines Ingenieurs für Andere; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung,

Widerspruch erhoben, der sich im Beschwerdeverfahren nur noch gegen die von der angegriffenen Marke in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen richtet.

Die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA hat mit Beschluss vom 30. August 2010 eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass zwar die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen zum Teil im Bereich der Klasse 42 mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke identisch seien bzw. im Ähnlichkeitsbereich lägen. Allerdings sei demgegenüber die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund ihres beschreibenden Charakters als gering einzustufen. Denn die Wortkombination "e-Manufacturing" sei an die in der Branche übliche Bezeichnung "Electronic Manufacturing Services" angelehnt und beschreibe unmittelbar die Dienstleistungen "Dienstleistung eines Ingenieurs für Andere; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung", die sich auf die Elektronikfertigung beziehen könnten. Angesichts der Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke halte das angegriffene Zeichen den bei der Kennzeichnung identischer Dienstleistungen erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke ein.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 30. August 2010 aufzuheben.

Sie vertritt die Ansicht, die Widerspruchsmarke weise eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Aber selbst wenn von einer geschwächten Kennzeich-

nungskraft auszugehen wäre, bestünde eine Verwechslungsgefahr aufgrund hochgradiger Zeichenähnlichkeit sowie hochgradiger Ähnlichkeit bzw. Identität der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen. Das DPMA habe ihr die Ergebnisse seiner Internet-Recherche, auf die es seine Entscheidung im Wesentlichen gestützt habe, nicht mitgeteilt und damit ihr rechtliches Gehör verletzt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich weder im Amts- noch im Beschwerdeverfahren geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken besteht in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen, in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen der angegriffenen Marke die Gefahr einer Verwechslung nach §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 125b Nr. 1 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBO-

LEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2006, 60, 61 Rdnr. 12 – coccodrillo; GRUR 2006, 859, 860 Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 906 – Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 – Metrobus; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 – AIDA/AIDU; EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PICASSO).

1. Ausgehend von der Registerlage werden die Vergleichsmarken im Bereich der Klasse 42 zur Kennzeichnung teilweise identischer und teilweise hochgradig ähnlicher Dienstleistungen verwendet.

Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe, so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN, GRUR 2004, 601 – d-c-fix/CD-FIX; EuGH MarkenR 2009, 47, 53 Rndr. 65 – Edition Albert René).

- a) Im Dienstleistungsverzeichnis beider sich gegenüberstehenden Marken ist in Klasse 42 die "Dienstleistung eines Ingenieurs" identisch enthalten.

- b) "Wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen, industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen" sind hochgradig ähnlich zu "Dienstleistungen eines Ingenieurs", weil Ingenieure häufig als Entwicklungsingenieure in der (industriellen) Forschung tätig sind und neue technische Verfahren oder Produkte erarbeiten (vgl. beispielsweise Berufsnavigator Ingenieur/-in - Forschung und Entwicklung unter http://t3.ukf.tv/fileadmin/user_upload/ukf_tv_data/Berufsnavigator/Berufs-PDFs/SekII/Ingenieur_in_-_Forschung_und_Entwicklung.pdf).

"Dienstleistungen eines Physikers, eines Designers oder eines Technikers sowie technische Beratung bei der Planung und dem Bau technischer Exponate und deren Weiterentwicklung sowie bei der Planung und dem Bau von Messeständen" sind ebenfalls hochgradig ähnlich zur "Dienstleistung eines Ingenieurs", da sich diese in den genannten Bereichen überschneiden oder ergänzen können.

Auch das "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" liegt im Ähnlichkeitsbereich zu "Dienstleistungen eines Ingenieurs", da das Erlernen des Programmierens zur Ausbildung eines Ingenieurs, etwa eines Maschinenbau-Ingenieurs, gehört. Da Ingenieure im Bereich der EDV-Entwicklung eingesetzt werden, kann der allgemeine Oberbegriff der Dienstleistungen eines Ingenieurs durchaus enge Berührungspunkte zur Erstellung von Software aufweisen (vgl. BPatG, 29 W (pat) 196/93 – MARES/MARS ELECTRONICS).

2. Die Widerspruchsmarke verfügt über eine leicht geschwächte Kennzeichnungskraft.

Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kommt entweder aufgrund ähnlicher Drittmarken im einschlägigen Waren/Dienst-

leistungsbereich in Betracht oder weil die Marke eine schutzunfähige Angabe darstellt bzw. sich an eine solche anlehnt.

Die Widerspruchsmarke setzt sich aus dem vorangestellten "e" und dem mit Bindestrich angeschlossenen Begriff "Manufacturing" zusammen.

- aa) Der vorangestellte Buchstabe "e" ist eine geläufige Abkürzung für "electronic/elektronisch" (<http://www.abkuerzungen.org/e>, <http://abkuerzungen.woxikon.de/abkuerzung/e.php>; BPatG, 25 W (pat) 54/03 – econtor; 26 W (pat) 305/03 – E-F@CTORY; 30 W (pat) 199/03 – e.home).
- bb) Das englische Wort "Manufacturing" wird mit "Produktion, Fertigung, Herstellung" übersetzt (Duden Oxford – Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl. 2005 [CD-ROM]; www.leo.org).
- cc) Die Wortkombination steht damit für "Electronic Manufacturing" (Elektronik-Fertigung) und lehnt sich stark an die in der Branche übliche Bezeichnung "Electronic Manufacturing Services (EMS)" an, wie Internet-Recherchen der Markenstelle (Anlagen zum angefochtenen Beschluss, Bl. 94 – 96 VA) und des Senats unter www.google.de zeigen. Bei der Suche nach "electronic manufacturing" sind weit überwiegend Treffer im Bereich "Electronic Manufacturing Services" gefunden worden. Electronic Manufacturing bedeutet in diesem Zusammenhang Fertigung für elektronische Komponenten (http://de.wikipedia.org/wiki/Electronics_Manufacturing_Services) und deckt die gesamte Ausfertigung von elektronischen Baugruppen, Geräten und Systemen ab (<http://www.ems-dienstleister.de/index.html>).

Die Wortkombination stellt zu den in Klasse 42 eingetragenen Widerspruchsdienstleistungen "Dienstleistung eines Ingenieurs für Andere;

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" zumindest einen engen beschreibenden (funktionalen) Bezug her, weil diese Dienstleistungen für die Produktion von Bauteilen oder Werkzeugen direkt aus elektronischen Daten erforderlich sind. Deshalb ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke leicht verringert.

3. Unter Berücksichtigung der Benutzung für teils identische, teils hochgradig ähnliche Dienstleistungen und der Annahme einer nur leicht geschwächten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand nicht mehr ein.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 – Henkel; BGH MarkenR 2000, 420, 421 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 – Lions; BGH MarkenR 2008, 393, 395 Rdnr. 21 – HEITEC). Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Marken abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen. Für den Gesamteindruck eines Zeichens ist insbesondere der Wortanfang von Bedeutung, weil der Verkehr diesem regelmäßig größere Beachtung schenkt als Endsilben (BGH GRUR 2004, 783, 784 – NEUROVIBOLEX/NEURO-VIBRAFLEX).

Die sich hier gegenüberstehenden Marken werden sowohl klanglich als auch schriftbildlich und begrifflich verwechselt.

- a) Die Vergleichsmarken bestehen jeweils aus fünf bzw. sechs Silben und stimmen im Sprech- und Betonungsrhythmus sowie in der Lautfolge "e-manufactur" überein. Sie unterscheiden sich lediglich am Ende durch den nicht hörbaren Buchstaben "e" im angegriffenen Zeichen und die zusätzliche Silbe "ing" in der Widerspruchsmarke. Die Abweichung am Wortende fällt jedoch gegenüber dem mehrsilbigen Gesamtzeichen nicht derart auf, dass sie eine Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken verhindern könnte. Die angesprochenen Verkehrskreise werden maßgeblich den Wortanfang, insbesondere das vorangestellte "e", sowie die sich anschließende Lautfolge "manufactur" in Anlehnung an das auch aus dem deutschen Sprachgebrauch bekannte Wort "Manufaktur" wahrnehmen. Bereits daraus ergibt sich ein begrifflicher Sinngehalt, so dass die Wortendung demgegenüber nicht mehr deutlich ins Gewicht fällt. Zudem gehören sowohl "manufacturing" als auch "manufacture" zum englischen Grundwortschatz und bezeichnen beide "Herstellung, Produktion, Fertigung" (vgl. Duden Oxford – Großwörterbuch Englisch, a. a. O.; www.leo.org), so dass für das Verständnis der Vergleichsmarken die exakte Endung ebenfalls keine Rolle spielt. Hinzu kommt, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Zeichen in der Regel nicht nebeneinander einem direkten Vergleich unterziehen, sondern sie vielmehr aus der Erinnerung heraus wiedergeben. Dabei neigt der Durchschnittsverbraucher oftmals dazu, das Wortende zu verschlucken oder zu verkürzen. Zudem verändert sich durch die jeweils unterschiedlichen Endbuchstaben die Aussprache der Marken in dem übereinstimmenden Teil nicht, so dass aufgrund des Stummen "e" am Ende der jüngeren Marke sich diese klanglich vollständig in der Widerspruchsmarke wiederfindet.

Es besteht daher in klanglicher Hinsicht Verwechslungsgefahr, was – wie oben ausgeführt – bereits für eine Löschung der angegriffenen Marke für identische bzw. hochgradig ähnliche Dienstleistungen ausreicht (vgl. BGH GRUR 2008, 714, 717 Rdnr. 37 – idw).

- b) Die Vergleichsmarken sind aber auch schriftbildlich und begrifflich verwechselbar.
 - aa) Längere Markenwörter werden nicht nur klanglich, sondern auch schriftbildlich leichter verwechselt als Kurzmarken. Aufgrund der nahezu identischen Zeichenfolge wird der Unterschied der Vergleichsmarken auch vor dem Hintergrund, dass grundsätzlich verstärkt auf die Übereinstimmungen sich gegenüberstehender Zeichen abgestellt wird, vom Verkehr nicht maßgeblich visuell wahrgenommen.
 - bb) Zudem ist der Sinngehalt beider Marken identisch, da sie übersetzt jeweils auf die elektronische Herstellung hinweisen. Der identische Bedeutungsgehalt trägt verstärkt dazu bei, dass der nur geringe Unterschied in der letzten Silbe nicht dazu ausreicht, eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

- 4. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführerin durch die Markenstelle ist spätestens im Beschwerdeverfahren geheilt worden.

Der verfassungsrechtlich verbürgte Anspruch auf rechtliches Gehör gibt den Verfahrensbeteiligten das Recht, sich zu dem der Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt und zu den erheblichen Rechtsfragen zu äußern. (st. Rspr.; vgl. z. B. BGH GRUR 1997, 637, 638 f. – Top Selection; GRUR 2003, 1067, 1068 – Bach-Blüten-Ohrkerze).

Es trifft zwar zu, dass die Markenstelle die Ergebnisse ihrer Internet-Recherche, auf die sie ihre Entscheidung im Wesentlichen gestützt hat, der Widersprechenden nicht vorher bekannt gegeben hat, aber die Beschwerdeführerin hat ausreichend im Beschwerdeverfahren dazu Stellung nehmen können.

Grabrucker

Kortge

Uhlmann

Hu