



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 114/11

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 64 405

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. Juli 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters Jacobi

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. Oktober 2011 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 304 27 806 wird die Löschung der Marke 307 64 405 angeordnet.

Gründe

I.

Die Wortmarke

SIGMABLADE

ist am 2. Oktober 2007 angemeldet und am 18. Dezember 2007 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden. Nach einer Teillöschung auf Antrag der Inhaberin beansprucht sie seit dem 9. Februar 2011 noch Schutz für die Waren der Klasse 09:

„Computerhardware und Computersoftware; Computer; Computerserver; Plattform für Computerhardware und Computersoftware

zur Integration von Computerservern, Hardware und Software für Speichern von Daten, Computer Netzwerkhardware und Netzwerksoftware; Teile und Ersatzteile der vorstehenden Waren soweit in Klasse 9 enthalten; sämtliche vorstehenden Waren nicht in den Bereichen des Sportes, der Sportartikel, des Verkehrs, der Transporteinrichtungen oder der Freizeiteinrichtungen“.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 18. Januar 2008 veröffentlicht worden ist, hat die Inhaberin der am 21. Januar 2005 unter der Nummer 304 27 806 für zahlreiche Waren verschiedener Klassen, u.a. der Klasse 9

„Thermometer (nicht für medizinische Zwecke), Barometer, Hygrometer, meteorologische Geräte und Instrumente, Lupen, Brillengläser, Brillenfassungen und -gestelle, Kompass, Computer und dazugehörige Peripheriegeräte, nämlich Datenein- und -ausgabe, speicher- und -übertragungsgeräte, optische und andere Messdatenumwandler sowie datengesteuerte Plotter und Modelliergeräte; Drucker als Ausgabegeräte von Datenverarbeitungsanlagen, Scanner, Computerprogramme und Computerprogramme enthaltende Datenträger, nämlich Magnetbänder, Magnetplatten, Magnetkarten, Disketten, flexible Magnetplatten (Floppy-Disks), CD-Rom`s und ähnliche Speichermedien; maschinenlesbare Datenträger in Form von Festkörperspeichern, optischen Disks und magneto-optischen Disks, Diskettenboxen; Textverarbeitungsmaschinen und Speicher für Datenverarbeitungsanlagen; Wäge- und Messapparate und -instrumente; Computerzubehör, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Computerkabel, Steuergeräte für Computerspiele; Monitore; Diktiergeräte und zugehörige Tonträger; Rechenmaschinen, Tisch- und Taschenrechner; Kalkulatoren, elektrische und elektronische Registrierkassen, Fotokopiergeräte, Telefongeräte, Telefonanrufbeantworter, Rufnum-

mern-Wählautomaten, Telefonverstärker, Gegensprechanlagen, Anrufbeantworter, Faxgeräte, Überwachungsanlagen per Bild und/oder Ton, Netzadapter; Mobil-Telefone, Zubehör für Mobil-Telefone, insbesondere Akkus, der Form angepasste Taschen, Antennen, Ladekabel, Ladegeräte und Freisprecheinrichtungen, soweit in Klasse 9 enthalten; Radiogeräte einschließlich Stereogeräte, Rundfunkgeräte in Kombination mit Plattenspielern und/oder Kassettenrecordern, Ton- und Bild-Signal- und Bandaufzeichnungsgeräte, Plattenspieler, Kopfhörer, Ton- und Bild-, Signal-, Sende- und Empfangsgeräte, Funkgegensprechgeräte, tragbare Geräte für die drahtlose Telefonie, Schallplatten, CD-Platten, bespielte und unbespielte Tonbänder, Fernsehgeräte, bespielte und unbespielte Videobänder, Ton und Video-Kassetten, Fernsprechapparate, Mikrophone, elektrische Verstärker, Lautsprecher, Kondensatoren, Tonabnehmer, Transistoren, Kopier-, Fotokopier- und Druckapparate; Overhead Projektoren; Briefwaagen; Bestandteile aller vorgenannten Waren; Geldzähl- und Geldsortiermaschinen; mechanische Leuchtschilder; Laserpointer; Rechenschieber und -scheiben“,

in schwarz/weiß eingetragenen Wort-/ Bildmarke

SIGMA

am 3. März 2008 Widerspruch erhoben und diesen mit der Widerspruchsbegründung ausdrücklich nur auf die von ihr beanspruchten Waren der Klasse 9 gestützt.

Die Markenstelle für Klasse 9 des DPMA hat eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken mit Beschluss vom 4. Oktober 2011 verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, es stünden sich teil-

weise identische bzw. im engeren Ähnlichkeitsbereich liegende Waren gegenüber. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich. Als Ganzes gegenübergestellt seien sich die Marken nicht verwechselbar ähnlich. Die angegriffene Marke hebe sich durch ihren Wortbestandteil „BLADE“ in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht hinreichend von der Widerspruchsmarke ab, so dass Verwechslungen nicht zu befürchten seien. Da es sich bei der angegriffenen Marke um eine Einwortmarke handele, komme es auf die Frage, ob der Wortbestandteil „BLADE“ die Gesamtmarke präge oder eine selbständig kennzeichnende Stellung einnehme, nicht an, weil die angegriffene Marke immer nur als Ganzes gegenübergestellt werden könne. Auch eine Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklichen Inverbindungbringens bestehe nicht.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angegriffene Marke werde durch ihren Bestandteil „SIGMA“ geprägt, so dass zwischen den Vergleichszeichen Identität bestehe. Die Präge-theorie sei auch auf eine Einwortmarke anzuwenden, soweit ein Zeichenbestandteil – wie hier – unmissverständlich einen beschreibenden Gehalt hinsichtlich der unter dieser Bezeichnung angebotenen Waren aufweise. Von den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren werde ein überdurchschnittlich informiertes Fachpublikum angesprochen, das unter dem Begriff „Blade“ ohne weiteres „Blade-Server“ verstehen werde. Ein kennzeichnender Gehalt könne „BLADE“ in der angegriffenen Marke nicht zukommen.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 9, vom 4. Oktober 2011 aufzuheben und die Marke 307 64 405 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 304 27 806 zu löschen.

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

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht hinsichtlich aller von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren die Gefahr von Verwechslungen (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2011, 915, Rdnr. 45 - UNI; BGH GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Rdnr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Rdnr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Rdnr. 15 - AIDA/AIDU). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Rdnr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Rdnr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103, Rdnr. 37 - Pralinenform II; EuGH GRUR 2008, 343, Rdnr. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

Nach diesen Grundsätzen kann die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken nicht verneint werden.

1.

Die angegriffene Marke beansprucht Schutz für identische bis eng ähnliche Waren.

Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren ist 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 und 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 denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie - was zu unterstellen ist - mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 f., Rdnr. 22 - 29 - Canon; EuGH GRUR 2006, 582 ff., Rdnr. 85 - VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 941 ff., Rdnr. 13 - TOSCA BLU; 2004, 241, 243 - GeDIOS; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; Hacker, in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 9 Rdnr. 57 m.w.N.).

Mit den Waren „Computer und dazugehörige Peripheriegeräte, nämlich Datenein- und -ausgabe, speicher- und -übertragungsgeräte; Computerprogramme und Computerprogramme enthaltende Datenträger, nämlich Magnetbänder, Magnetplatten, Magnetkarten, Disketten, flexible Magnetplatten (Floppy-Disks), CD-Rom`s und ähnliche Speichermedien; maschinenlesbare Datenträger in Form von Festkörperspeichern, optischen Disks und magneto-optischen Disks, Diskettenboxen“ beansprucht die Widerspruchsmarke in Klasse 9 Schutz für Waren, die mit den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Computerhardware und

Computersoftware; Computer; Teile und Ersatzteile der vorstehenden Waren soweit in Klasse 9 enthalten; sämtliche vorstehenden Waren nicht in den Bereichen des Sportes, der Sportartikel, des Verkehrs, der Transporteinrichtungen oder der Freizeiteinrichtungen“ identisch sind bzw. sein können. Jedenfalls eine enge Ähnlichkeit besteht wegen der Möglichkeit identischer Herstellungsstätten, gleicher Vertriebswege sowie unter dem Gesichtspunkt, dass es sich um einander ergänzende Waren handelt, zu den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Computerserver; Plattform für Computerhardware und Computersoftware zur Integration von Computervern, Hardware und Software für Speichern von Daten, Computer Netzwerkhardware und Netzwerksoftware“. Ein „Server“ ist ein Rechner, der ein zentrales Speichermedium verwaltet (z.B. größere Festplatten oder Ähnliches), auf das verschiedene mit ihm vernetzte Rechner Zugriff haben (Duden – Das Fremdwörterbuch, 9. Auflage, Mannheim, 2007, CD-ROM).

2.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich.

„Sigma“ ist der achtzehnte Buchstabe des griechischen Alphabets und bezeichnet in der Medizin einen S-förmigen Abschnitt des Dickdarms (Duden – Das Fremdwörterbuch, 9. Auflage, Mannheim, 2007, CD-ROM). Ein beschreibender Anklang für die Waren der Widerspruchsmarke ist nicht ersichtlich.

3.

Jedenfalls in klanglicher Hinsicht besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke hochgradige Ähnlichkeit, so dass in der Gesamtabwägung eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht verneint werden kann.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (z. B. BGH

GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Rdnr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Rdnr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Rdnr. 23 - MIXI). Das schließt es indessen nicht aus, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können. Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2012, 64, Rdnr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Rdnr. 31 - MIXI; GRUR 2009, 1055, Rdnr. 23 - airdsl).

Die Markenstelle ist unter Anwendung dieser Grundsätze – im Ausgangspunkt zutreffend - davon ausgegangen, dass sich die Kollisionsmarken in ihrer Gesamtheit klanglich und schriftbildlich in erheblicher Weise dadurch unterscheiden, dass die angegriffene Marke neben dem mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Wortbestandteil „SIGMA-“ noch die Buchstabenfolge „-BLADE“ enthält.

Nicht zutreffend ist jedoch die weitere Erwägung der Markenstelle, der Zeichenbestandteil „SIGMA-“ könne die angegriffene Marke klanglich nicht prägen, weil es sich bei der angegriffenen Marke um eine Einwortmarke handele. Bereits im Jahr 2008 hat der Bundesgerichtshof festgestellt, dass auch ein Wortbestandteil in einem nur aus einem Wort bestehenden Zeichen eine prägende Stellung haben kann, wenn der Verkehr aufgrund besonderer Umstände Veranlassung hat, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen (BGH GRUR 2008, 905, Rdnr. 38 – Pantohexal; GRUR 2010, 729, Rdnr. 34 – MIXI; GRUR 2013, 631 - AMARULA/Marulablu).

Besondere Umstände in diesem Sinn liegen hier darin, dass der Verkehr in der angegriffenen Marke „SIGMABLADE“ den Bestandteil „BLADE“ im Zusammenhang mit „Computerhardware und Computersoftware“ ohne weiteres als beschreibende Angabe erkennen wird.

„Blade“ bezeichnet in der allgemeinen englischen Sprache zwar „eine Klinge, eine Schneide, eine Schaufel oder das Blatt einer Säge, eines Ruders, eines Paddels oder eines Spatens“. „Blade“ ist in der Computerwelt aber die - zumindest Fachkreisen (z.B. professionellen Einkäufern von Computersystemen, -servern etc.) bekannte - Kurzbezeichnung für einen „Blade-Server“, eine Zusammenfassung unabhängiger Computersysteme mit Mikroprozessoren, Arbeitsspeicher, Netzwerkanschlüssen etc. auf einem Motherboard, die in einem Gestell oder Baugruppenträger (zu einem Blade-Server) konfiguriert werden (vgl. den von der Widersprechenden vorgelegten Ausdruck von der Internetseite www.itwissen.info, Stichwort „blade server“, Bl. 23 der Gerichtsakte). Die Kurzbezeichnung für einen solchen Server ist „Blade“ (vgl. den von der Widersprechenden vorgelegten Ausdruck von der Internetseite www.mcssysteme.de: „Blade Server - Was sind Blades?“, Bl. 33-35 der Verwaltungsakte des DPMA zur angegriffenen Marke). Die Inhaberin der angegriffenen Marke benutzt ihre Marke auch tatsächlich für einen Blade-Server: „THE NEC Blade Server System, SIGMABLADE, is designed to enable high-density system integration and cost optimization in your increasingly complex and expanding enterprise systems and serve as a core of your technology infrastructure in today's competitive business environment.“, wie sich aus dem von der Widersprechenden vorgelegten Ausdruck von der Internetseite der Inhaberin der angegriffenen Marke ergibt (www.nec.com, Bl. 36-37 der Verwaltungsakte des DPMA zur angegriffenen Marke).

„Blade“ ist mithin als Bezeichnung für eine besondere Art von Server als eigenständige beschreibende Angabe in Gebrauch und zumindest Fachkreisen bekannt. Sämtliche von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren, die sich unter die auch beanspruchten Oberbegriffe „Computerhardware und Computersoftware“ fassen lassen, können Teil eines solchen Systems sein, so dass sich „BLADE“ als Bestimmungsangabe darstellt. „BLADE“ tritt deshalb als beschreibende Angabe in den Hintergrund. Die Annahme einer die Zeichenähnlichkeit hindernden gesamtbegrifflichen Einheit setzt im übrigen zwingend einen die einzelnen Elemente verschmelzenden, übergreifenden Sinngehalt voraus (BPatG

30 W (pat) 58/11 - D-Linksoft). Ein solcher ist bei „SIGMABLADE“ nicht vorhanden.

Die angegriffene Marke wird mithin – jedenfalls für die (auch) angesprochenen Fachkreise - von ihrem Bestandteil „SIGMA-“ geprägt, der mit dem Wortbestandteil der Widerspruchsmarke vollständig übereinstimmt. Da die graphische Gestaltung der Widerspruchsmarke im Klang nicht zum Ausdruck kommt, besteht zwischen den Kollisionsmarken eine hochgradige Ähnlichkeit.

In der Gesamtabwägung kann deshalb auch für die nur hochgradig ähnlichen Waren in klanglicher Hinsicht eine Verwechslungsgefahr – zumindest für die angesprochenen Fachkreise - nicht verneint werden, so dass unter Aufhebung des Amtsbeschlusses die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen ist.

Ob der unter Umständen auch angesprochene Endverbraucher den Begriff „BLADE“ im genannten Sinn und damit „SIGMA“ als prägend erfasst, kann offenbleiben, da sich die angesprochenen Verkehrskreise objektiv voneinander abgrenzen lassen (BGH GRUR 2012, 64, Rdnr. 9 - Maalox/Melox-GRY; Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdnr. 18); insoweit reicht es aus, wenn Verwechslungsgefahr bei einem der angesprochenen Verkehrskreise – wie hier bei den Fachkreisen - besteht (BGH GRUR 2013, 631, Rdnr. 64 – AMARULA/Marulablu; GRUR 2004, 947, 948 – Gazoz).

4.

Gründe für eine Kostenauflegung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Es verbleibt deshalb bei der Kostenfolge des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst zu tragen hat.

Hacker

Winter

Jacobi

Hu