



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 60/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
6. Mai 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 074 226

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Mai 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

- I. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Februar 2001 und vom 23. Juli 2012 werden aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 301 68 498 gegen die angegriffene Marke 30 2008 074 226 in Bezug auf die Dienstleistungen „Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen, industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen“ zurückgewiesen worden ist.
In Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen wird die Löschung der angegriffenen Marke 30 2008 074 226 angeordnet.

- II. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 24. November 2008 angemeldete, am 19. Mai 2009 für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 7: Maschinen für die Metallindustrie und Werkzeugmaschinen, Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge), Kupplungen

und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge), nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte;

Klasse 12: Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen, industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen

eingetragene und am 19. Juni 2009 veröffentlichte Wortmarke Nr. 30 2008 074 226

CADELAN

ist Widerspruch erhoben worden aus der seit dem 17. Mai 2002 für die Dienstleistungen

Klasse 41: EDV-Schulung, insbesondere Veranstaltung und Durchführung von Schulungen auf den Gebieten der Datentechnik einschließlich der Datenverarbeitung (Hard- und Software); Veranstaltung und Durchführung von Schulungen auf dem Gebiet der technischen Entwicklungen mittels computer-unterstützter Systeme;

Klasse 42: Dienstleistungen eines Entwicklungs- und Konstruktionsingenieurs, insbesondere Planungen, Entwicklungen, Konstruktionen, Gestaltungen und Formgebungen auf den Gebieten der Technik und Physik, technische Konstruktions- und Projektplanungen, Erarbeitung und Erstellung von technischen und physikalischen Problemlösungen von der Projektierung bis zur Inbetriebnahme, Erstellung von technischen Gutachten, Werkstoffprüfungen,

Materialprüfung und Qualitätsprüfung für technische Bauteile, sämtliche vorgenannten Dienstleistungen insbesondere für den Bereich der Konstruktion von Motoren und von Karosserien sowie deren Anbauteile für Fahrzeuge aller Art; Entwicklung und Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere für Fertigungstechnologien und Planungen, Entwicklungen, Konstruktionen, Gestaltungen und Formgebungen auf den Gebieten der Technik und Physik; Ausführung von wissenschaftlich-technischen Berechnungen für Dritte

eingetragenen Wortmarke Nr. 301 68 498

CADEA.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent und Markenamts (DPMA) hat mit zwei Beschlüssen vom 28. Februar 2011 und vom 23. Juli 2012 den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, selbst im Bereich der identischen oder sehr ähnlichen Dienstleistungen in Klasse 42 bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Widerspruchsmarke sei insgesamt noch als normal kennzeichnungskräftig anzusehen. Zwar bestehe aufgrund des Anfangsbestandteiles „CAD“ in der Widerspruchsmarke „CADEA“ ein beschreibender Anklang an die Abkürzung „CAD“ für z.B. „computer aided design = computerunterstütztes Entwerfen“ mit der Bedeutung „rechnerunterstützte Konstruktion und Arbeitsplanung“, der Gesamteindruck verschaffe der Widerspruchsmarke allerdings durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Dennoch habe dieser Umstand Bedeutung. Zwar würden Wortanfänge im Allgemeinen stärker beachtet als die übrigen Markenteile, dieser Grundsatz gelte aber insbesondere dann nicht, wenn der Wortanfang z. B. beschreibend oder sonst verbraucht sei. Weil hier die überwiegende Übereinstimmung der sich gegenüberstehenden Marken in dem kennzeichnungsschwachen Bestandteil „CAD“ am

Wortanfang liege, müssten die übrigen Bestandteile beim Vergleich stärker beachtet werden.

Die Übereinstimmung am Wortanfang beschränke sich mit der geläufigen Abkürzung für „computer aided design“ = „CAD“ auf eine schutzunfähige Angabe, die geeignet sei, Konstruktions- und technische Designerdienstleistungen zu beschreiben. Die Unterschiede am jeweiligen Wortende reichten daher hier aus, um eine klangliche und schriftbildliche Verwechslungsgefahr auszuschließen. Denn die Endung „ELAN“ der jüngeren Marke sei deutlich länger als die beiden Vokale „EA“ der Widerspruchsmarke.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt.

Sie begründet die Beschwerde damit, dass bei identischen Dienstleistungen in Klasse 42, aber auch hinsichtlich der Waren in den Klassen 7 und 12 die jüngere Marke den gebotenen Abstand nicht einhalte. Die Widerspruchsmarke lehne sich auch nicht an einen beschreibenden Begriff an, sondern sei eine reine Phantasiebezeichnung, die nicht in „CAD“ und „EA“ zerlegt werden dürfe. Die Widerspruchsmarke werde bei einer nicht analysierenden Betrachtungsweise als einheitliches Wort aufgefasst und „Ka-dea“ ausgesprochen, nicht „Ce-A-De-ea“. Überdies werde dem Verkehr die Bedeutung von „CAD“ - sofern er diese überhaupt kenne - auch nicht auf den ersten Blick auffallen.

Die Widersprechende ist ferner der Auffassung, dass, selbst wenn die Angabe „CAD“ beschreibend verstanden werde, sie diesen eigenständigen Charakter innerhalb des Gesamtzeichens verloren habe. Es sei auf die Gesamtzeichen abzustellen, die Vergleichszeichen seien in den Buchstaben „CADE“ identisch und unterschieden sich allein in der Wortendung „A“ bzw. „LAN“.

Die Widersprechende hat beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Februar 2011 und vom

23. Juli 2012 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke Nr. 301 68 498 die Löschung der Marke Nr. 30 2008 074 226 anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Sie verteidigt die angefochtenen Beschlüsse und vertritt dazu die Auffassung, die gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien überwiegend nicht ähnlich, lediglich in der Klasse 42 wiesen einzelne Dienstleistungen geringe Überschneidungen auf. Die Ähnlichkeit der Marken beschränke sich auf den jeweiligen Wortanfang und damit auf einen beschreibenden Teil der Zeichen.

Im maßgeblichen Gesamteindruck fielen sofort die zusätzlichen Buchstaben „L“ und „N“ auf, des Weiteren sei der Wortanfang beschreibend und spiele daher beim Zeichenvergleich eine untergeordnete Rolle.

Beim Vergleich der übrigen Markenbestandteile „EA“ und „ELAN“ sei zu beachten, dass der Angabe „ELAN“ ein eigener Sinn zukomme.

Schließlich bestehe auch faktisch keine Verwechslungsgefahr, da die hier Beteiligten Konstruktionsdaten für unterschiedliche Kfz-Teile erstellen würden und die hierfür maßgeblichen Verkehrskreise die gängige Bedeutung von „CAD“ sofort erfassen würden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die gem. § 66 Abs. 1 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache im tenorierten Umfang teilweise Erfolg, im Übrigen ist sie unbegründet.

In dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang besteht zwischen den Kollisionszeichen eine unmittelbare markenrechtliche Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Soweit die angegriffene Marke Schutz für die Dienstleistungen „Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen, industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen“ in Klasse 42 erlangt hat, hat die Markenstelle den Widerspruch daher zu Unrecht zurückgewiesen. Denn selbst bei einer unterstellten Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kommen sich die von der Teillöschung umfassten Dienstleistungen bei erheblicher klanglicher Zeichennähe zu nahe, um eine Verwechslungsgefahr der beiden Zeichen im Umfang der Teillöschung zu verneinen. Im Übrigen reicht bei deutlich geringerer Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit der Abstand der angegriffenen Marke von der Widerspruchsmarke aus, um eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend vorzunehmen. Dabei sind zunächst - und zwar unabhängig voneinander - Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, zur Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sowie zur Ähnlichkeit der Vergleichszeichen zu treffen. Bei einer abschließenden Entscheidung ist zu berücksichtigen, dass die vorgenannten Faktoren in einem Verhältnis der Wechselwirkung zueinander stehen, so dass ein geringerer Grad des einen Faktors durch einen höheren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - Sabèl/Puma; GRUR 2008, 343, 345 (Nr. 48) - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2008, 905, 905 (Nr. 12) - Pantohexal). Dabei ist der Grundsatz zu beachten, dass schutzunfähige Zeichen und Angaben für sich gesehen nicht Grundlage einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr sein können, insbesondere der Schutzbereich von Marken, die nur eine geringe Unterscheidungskraft aufweisen oder an freihaltungsbedürftige Angaben angelehnt sind, eng zu bemessen ist und sich auf die jeweilige eintragungsbegründende

Eigenprägung beschränkt (vgl. BGH GRUR 2010, 835, 837 - POWER BALL; GRUR 2010, 729, 731 - MIXI; GRUR 2008, 905, 907 - Pantohexal; GRUR 2008, 909, 910 - Pantogast; GRUR 2008, 1002, 1004 - Schuhpark).

Zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehört hier in erster Linie der Fachverkehr in Industrie und/ oder Handel, aber angesichts der weit formulierten Oberbegriffe in den Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen auch der allgemeine, angemessen informierte und durchschnittlich aufmerksame Endverbraucher, der beispielsweise Ingenieurdienstleistungen im Zusammenhang mit privaten Kraftfahrzeugen oder Bauvorhaben in Anspruch nehmen kann.

Nach der im Widerspruchsverfahren maßgeblichen Registerlage sind die von den Kollisionszeichen jeweils beanspruchten Dienstleistungen in der Klassen 42 identisch. Die von der Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen unterfallen nämlich sämtlich den weitgefassten Begriffen der in Klasse 42 von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen. Der von der Markeninhaberin vorgebrachte Umstand, dass die Vergleichsmarken tatsächlich für unterschiedliche, mittels CAD-Technik erstellte Konstruktionsdaten genutzt werden, ist für das vorliegende Widerspruchsverfahren, nachdem keine Benutzungsfragen aufgeworfen sind und es somit allein auf die Registerlagen ankommt, nicht entscheidungserheblich.

Die Waren der angegriffenen Marke in den Klassen 7 und 12 weisen zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in den Klassen 41 und 42 demgegenüber einen deutlich größeren Abstand auf. Soweit sich Dienstleistungen und Waren gegenüberstehen, ist anerkannt, dass trotz der grundlegenden Abweichung zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware grundsätzlich eine Ähnlichkeit in Betracht kommen kann (vgl. BGH, GRUR 1999, 731, 733 – Canon II, GRUR 2004, 241, Tz. 26 – GeDIOS). Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen Waren auf der einen Seite und Dienstleistungen auf der anderen Seite stellt sich aber insbesondere die Frage, ob der Verkehr bei der Begegnung mit den Marken der Fehlvorstellung unterliegt, der Hersteller der Waren trete auch als Erbringer der

Dienstleistungen auf oder umgekehrt (vgl. dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rdn. 112 m. w. N.).

Dies kann vorliegend nicht angenommen werden. Zwar werden von den Herstellern nahezu jeder technischen Ware, wie etwa solcher der in der Klasse 7 und 12 von der angegriffenen Marke beanspruchten Art, die in Klasse 42 der Widerspruchsmarke aufgeführten technischen Dienstleistungen in Anspruch genommen oder selbst erbracht. Der angesprochene Verkehr geht aber deshalb nicht davon aus, dass eine nennenswerte Anzahl dieser Hersteller, diese in beinahe jeder eigenen Produktion erforderlichen Leistungen zudem als selbstständige Dienstleistung auch für Dritte anbieten (vgl. dazu Ströbele/ Hacker a. a. O.). Vielmehr ist es, wie auch die am Verfahren Beteiligten erklärt haben, branchenüblich, dass die Hersteller der hier betroffenen Waren die hier aufgeführten Dienstleistungen für sich selbst erbringen oder bei Konstruktionsbüros, Zulieferern etc. bestellen. Umgekehrt haben die beteiligten Verkehrskreise bei generalisierender Betrachtungsweise auch nicht die Vorstellung, dass diejenigen Unternehmen, die diese für die Widersprechende registrierten Dienstleistungen in den Klassen 42 und 41 anbieten, gleichzeitig Waren der Klassen 7 und 12 herstellen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „CADEA“ ist noch durchschnittlich. Die Markenstelle für Klasse 42 hat im Ausgangspunkt zutreffend darauf abgestellt, dass „CAD“ eine verbreitete Abkürzung für „computer aided design“ ist. Diese Abkürzung ist auch nach Auffassung des Senates jedenfalls im Bereich der hier zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen jedenfalls dem Fachverkehr zweifellos allgemein bekannt. Darüber hinausgehend kann auch festgestellt werden, dass auch die Buchstabenfolgen „CADE“ (z.B. Computer Aided Design and Engineering), „EA“ (z. B. electronic assembly; extended amplifier = elekt. Verstärker; auch E/A = Eingabe/Ausgabe) und „LAN“ (Local Area Network) von einem Teil des angesprochenen Verkehrs möglicherweise als beschreibende Angabe aufgefasst werden können. Beide zu vergleichenden Marken werden jedoch vom angesprochenen Verkehr als einheitliche und hinreichend phan-

tasievolle Gesamtbegriffe wahrgenommen, da er hier keine Veranlassung hat, die Bestandteile „CAD“ oder „CADE“ von den übrigen Bestandteilen abzuspalten und die Marke in einen beschreibenden und einen nicht beschreibenden Teil zu zergliedern.

Soweit sich die Vergleichsmarken im Zusammenhang mit identischen Dienstleistungen - hier der Klasse 42 - begegnen, hält die angegriffene Marke den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ein. Die Vergleichsmarken stimmen im Wortanfang „CADE“ und in der Vokalfolge „A-E-A“ überein. Bei einer nur leicht verschliffenen Sprechweise erscheinen die bestehenden Unterschiede durch den zusätzlichen Mittelkonsonanten „L“ und den zusätzlichen Endkonsonanten „N“ in der angegriffenen Marke nur noch sehr schwach ausgeprägt. Im Rahmen der geboteten Gesamtabwägung fallen diese Unterschiede bei Identität der Dienstleistungen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft nicht ausreichend ins Gewicht, um insofern eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Anders ist im Rahmen der Gesamtabwägung die Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Waren der Klassen 7 und 12 zu beurteilen. Insoweit ist, wie ausgeführt, in Bezug auf die Dienstleistungen der Klassen 41 und 42 nur von geringer Ähnlichkeit auszugehen. Folglich fallen bei der Gesamtwürdigung die bereits genannten Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht in relevanter Weise ins Gewicht. Auch eine begriffliche Ähnlichkeit ist hinsichtlich der Vergleichsmarken, die jeweils für sich eigenständige Gesamtbegriffe darstellen, nicht gegeben. Ferner besteht in Bezug auf diese Waren auch aus anderen Gründen keine Verwechslungsgefahr.

Demnach waren die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle im tenorierten Umfang aufzuheben und die teilweise Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen, während im Übrigen der Widerspruch hinsichtlich der Waren in den Klassen 7 und 12 unbegründet und die Beschwerde zurückzuweisen war.

Eine von § 71 Abs. 1 MarkenG abweichende Kostenauflegung ist nicht veranlasst.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Dr. Schnurr

Heimen

Me