



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 5/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2012 011 192

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Februar 2016 durch den Vorsitzenden Richter Professor Dr. Hacker sowie die Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. November 2014 aufgehoben. Wegen des Widerspruchs aus der Marke 301 68 123 wird die Löschung der Marke 30 2012 011 192 angeordnet.

Gründe

I.

Die Wortmarke

DISOweb

ist am 26. Januar 2012 angemeldet und am 29. Juni 2012 unter der Registernummer 30 2012 011 192 für die Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 9: Computersoftware, Computerprogramme;
Klasse 42: Softwareberatung“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 3. August 2012 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der Wortmarke 301 68 123

DISWEB

die für die folgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

„Computersoftware und auf Datenträgern aufgezeichnete Programme und Datenbanken zur Erfassung, Auswertung und Analyse medizinischer Patienten- und Messdaten sowie Software zur Steuerung von medizinischen Apparaten und Instrumenten; Erstellen, Entwickeln und Warten von Computerprogrammen und Steuerungssoftware, Betrieb von Datenbanken für medizinische Daten“.

Mit Beschluss vom 14. November 2014 hat die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch zurückgewiesen, da eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwar stünden sich jedenfalls in Klasse 9 identische Waren gegenüber. Auch sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Hause aus durchschnittlich. Jedoch sei vorliegend die Ähnlichkeit der Marken nicht derart ausgeprägt, dass die Gefahr von Verwechslungen bestehe. Der angesprochene Verkehr werde die Vergleichsmarken als „DIS-WEB“ bzw. „DISO-web“ auffassen, da die jeweiligen Waren und Dienstleistungen aus dem IT-Bereich stammten und „WEB“ die geläufige Kurzform für das „World Wide Web“ sei. Die Übereinstimmung am Wortende beschränke sich damit auf eine kennzeichnungsschwache Angabe. Zwar stimmen die Vergleichsmarken auch in den ersten drei Buchstaben „DIS“ überein. Jedoch schließe sich bei der angegriffenen Marke hieran der Vokal „O“ an, der zu deutlichen - nicht überseh - bzw. über-

hörbaren - Unterschieden führe. In klanglicher Hinsicht bewirke dieser, in der Wortmitte der jüngeren Marke eingeschobene Vokal „O“ Unterschiede in der Silbenanzahl, der klangtragenden Vokalfolge, im Sprechrhythmus und in der Betonung. Schriftbildlich ergebe sich ein hinreichend andersartiger Umrisscharakter der ohnehin verhältnismäßig kurzen Vergleichsmarken. Eine begriffliche Verwechslungsgefahr komme schon deshalb nicht in Betracht, weil der angesprochene Verkehr den sich gegenüberstehenden Marken in ihrer Gesamtheit keinen konkreten begrifflichen Inhalt zuordne. Damit seien sich die Marken nicht unmittelbar verwechselbar ähnlich. Ebenso wenig bestehe die Gefahr, dass der Verkehr die Marken gedanklich miteinander in Verbindung bringe.

Gegen diesen Beschluss hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt.

Zur Begründung trägt sie vor, neben der Warenidentität in Klasse 9 sei vorliegend auch eine erhebliche Zeichenähnlichkeit zu berücksichtigen. Der vom Verkehr besonders beachtete Wortanfang „DIS“ sei in beiden Marken vollkommen identisch, ebenso wie die Endsilbe „web“. Der zusätzliche Buchstabe „O“ in der Wortmitte der jüngeren Marke werde einem unaufmerksamen Verkehrsteilnehmer nicht auffallen, zumal er sich an einer unbemerkten Stelle inmitten von sechs im Übrigen identischen Buchstaben befinde und daher leicht überlesen werden könne. Hinzu komme, dass die ersten drei Buchstaben „DIS“, welche auch unterscheidungskräftig seien, in beiden Marken jeweils identisch in Großbuchstaben dargestellt seien.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat sich weder im Widerspruchs- noch im Beschwerdeverfahren geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht die Gefahr von Verwechslungen (§§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG), so dass der angefochtene Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen war.

1. 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 2013, 923, Nr. 34 – Specsavers-Gruppe/Asda; GRUR 2010, 1098, Nr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Nr. 32 - BARBARA BECKER; BGH GRUR 2015, 176, Nr. 9 – ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488, Nr. 9 – DESPERADOS/DESPERADO). 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 2015, 176, Nr. 9 – ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488, Nr. 9 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2014, 382, Nr. 14 – REAL-Chips).

Nach diesen Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken die Gefahr von Verwechslungen zu besorgen.

2. Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen worden sind, ist für die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit von der Registerlage auszugehen.

a) Hiernach können sich die Vergleichsmarken, wie es bereits die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, in Klasse 9 auf identischen Waren begegnen. Denn die für die angegriffene Marke registrierten Waren „*Computersoftware, Computerprogramme*“ umfassen als weite Oberbegriffe die von der Widerspruchsmarke beanspruchte „*Computersoftware (...)*“ aus dem medizinischen Bereich.

b) Die angegriffene Dienstleistung der Klasse 42 „*Softwareberatung*“ ist hochgradig ähnlich zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke „*Erstellen, Entwickeln und Warten von Computerprogrammen und Steuerungssoftware*“, weil sich diese Dienstleistungen weitgehend überschneiden (vgl. so schon BPatG, Beschluss vom 12. März 1997, 29 W (pat) 172/95 – „*ULSa / ELSA*“, juris Rn. 12; siehe auch Richter/Stoppel, *Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen*, 16. Aufl. 2014, S. 329, re. Spalte) und etwa die kundenorientierte Entwicklung von Computersoftware mit einer vorangehenden Beratung hierüber Hand in Hand gehen kann.

3. Die Widerspruchsmarke „**DISWEB**“ verfügt, wie es auch die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, im maßgeblichen Waren- und Dienstleistungsbereich von Haus aus über eine normale (durchschnittliche) Kennzeichnungskraft (zu den Graden der Kennzeichnungskraft vgl. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 55 – *Culinaria/Villa Culinaria*).

Anhaltspunkte für eine originäre Kennzeichnungsschwäche bestehen nicht. Zwar weist das Markenwort mit dem Zeichenbestandteil „-WEB“ in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibende Anklänge auf, da dieser das gebräuchliche Kurzwort für das „World Wide Web“, das Internet, ist. Durch die Verbindung mit der Anfangssilbe „DIS-“ kann die Widerspruchsmarke in ihrer für die Beurteilung der Schutzfähigkeit maßgeblichen Gesamtheit indes nicht als kennzeichnungsschwach angesehen werden.

Dem Zeichenbestandteil „DIS“ können unterschiedliche Bedeutungen zugemessen werden, die aber allesamt im vorliegenden Waren- und Dienstleistungszusammenhang sowie in Verbindung mit „-WEB“ nicht zu einem unmittelbar nachvollziehbaren, sachbeschreibenden Gesamtsinn führen. Im allgemeinen Sprachgebrauch steht „DIS“ als Wort u. a. für einen Ton auf der Tonleiter; als Präfix drückt die Silbe in Bildungen mit Verben, Substantiven oder Adjektiven eine Verneinung, das Gegenteil von etwas aus (z. B. disharmonieren; Diskontinuität, Disproportion, vgl. „www.duden.de/rechtschreibung/dis_“), was aber vorliegend für das Zeichen „DISWEB“ keinen Sinn ergibt. Auch soweit die Buchstabenfolge schließlich lexikalisch nachvollziehbar als Abkürzung für unterschiedliche Begriffe stehen kann (vgl. hierzu etwa „www.abkuerzungen.de“), fehlt es überwiegend an einem Bezug zum vorliegenden Wareneinanderhang; aber auch die im Elektronik- und EDV-Bereich denkbaren Bezüge (etwa zu „Diskette“ oder „Disk“) bzw. die in diesem Rahmen nachvollziehbaren Bedeutungen von „DIS“ als Abkürzung („Distributed Interactive Simulation“, „Digital Information Signal“, „Documentation Information System“, vgl. „www.abkuerzungen.de“ sowie „Wikipedia Liste von Abkürzungen Computer“) führen in der Kombination mit „-WEB“ nicht zu einer sinnvollen (beschreibenden) Gesamtaussage. Bei dem zusammengesetzten Wort „DISWEB“ in seiner Gesamtheit handelt es sich daher um ein Kunstwort ohne beschreibenden Charakter im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

Andererseits sind tatsächliche Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft infolge umfangreicher Benutzung ebenso wenig ersichtlich. Die bloße Behauptung der Widersprechenden im Amtsverfahren, die Widerspruchsmarke werde sehr intensiv genutzt, ist hierfür nicht ausreichend.

4. Die sich gegenüberstehenden Kollisionszeichen „**DISWEB**“ und „**DISOweb**“ sind sich ferner jedenfalls in schriftbildlicher Hinsicht zumindest durchschnittlich ähnlich.

a) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B. BGH GRUR 2014, 382, Nr. 14 - REAL-Chips; GRUR 2013, 833, Nr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2010, 235 Nr. 15 - AIDA/AIDU). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Wahrnehmungsrichtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2014, 382, Nr. 25 - REAL-Chips; GRUR 2010, 235, Nr. 18 - AIDA/AIDU).

b) Die danach miteinander zu vergleichenden Markenwörter „**DISWEB**“ und „**DISOweb**“ sind in sechs von sieben Buchstaben identisch und unterscheiden sich durch den in der Wortmitte der jüngeren Marke eingefügten Buchstaben „O“.

Dabei werden die Marken in ihrem schriftbildlichen Gesamteindruck maßgeblich durch den - bis auf das Endungs-O auf Seiten der angegriffenen Marke identischen - Wortanfang "**DIS/DISO**" und das in allen Buchstaben (bis auf die Groß-/Kleinschreibung) identische Wortende „**WEB**“ bzw. „**web**“ geprägt.

Auch wenn die letztgenannte Übereinstimmung am Wortende wegen des beschreibenden Charakters allein noch nicht kollisionsbegründend wirken kann, ist zu berücksichtigen, dass auch kennzeichnungsschwache Elemente den jeweiligen maßgeblichen Gesamteindruck der Markenwörter durchaus mitbestimmen und im Zusammenhang mit weiteren Ähnlichkeiten beider Marken für die Bejahung der Verwechslungsgefahr Bedeutung erlangen können (vgl. BGH, GRUR 2004, 783, 785 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; BGH, GRUR 2009, 772, 777 (Nr. 59) - Augsburger Puppenkiste; siehe auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 370 m. w. N.). Dies trifft vorliegend zu.

Denn die am besonders beachteten Wortanfang stehenden weiteren Wortbestandteile "**DIS/DISO**" unterscheiden sich ebenfalls nur geringfügig. Der zusätzliche Vokal "O" tritt bei visueller Wahrnehmung der angegriffenen Marke in ihrer Gesamtheit nicht so prägnant hervor, als dass er die weitgehend übereinstimmende Gesamtstruktur beider Markenwörter im Schriftbild wesentlich beeinflussen könnte, zumal Abweichungen in der Wortmitte erfahrungsgemäß ohnehin weniger auffallen.

Die Abweichung alleine in einem Buchstaben in der weniger beachteten Wortmitte (vgl. m. w. N. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 281) der jüngeren Marke ist somit nicht geeignet, den Gesamteindruck einer jedenfalls durchschnittlichen schriftbildlichen Ähnlichkeit zu beseitigen.

5. Ausgehend davon kann in der Gesamtabwägung angesichts der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der zumindest durchschnittli-

chen Ähnlichkeit der Kollisionszeichen sowie der festgestellten Warenidentität bzw. hochgradigen Dienstleistungsähnlichkeit - eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr nicht verneint werden, so dass der angefochtene Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen war.

6. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Meiser

Hu