

# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 143/00

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 396 30 759**

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 10. Oktober 2001 durch den Richter Baumgärtner als Vorsitzenden, die Richterin Pagenberg und den Richter Guth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Januar 2000 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1 140 064 zurückgewiesen worden ist und die Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistung "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 140 064 angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die für die Waren und Dienstleistungen

"Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Büroarbeiten; Telekommunikation; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung"

eingetragene Wortmarke Nr 396 30 759

"MICROSTAR"

ist aus der prioritätsälteren Marke 1 140 064

"MICROSTAR",

die für Waren der Klassen 7, 9, 11 und 21, darunter auch für

"Geräte der Unterhaltungselektronik, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Radios, Autoradios, Schallplattenspieler, Kassettenrecorder, Videokameras und -recorder, CD-Player, Tonbandgeräte, Ton- und Bildaufzeichnungs-, Übertragungs-, Verstärkungs- und Wiedergabegeräte, Lautsprecher, Fernsehgeräte, Videospiele (zum Anschluss an ein Fernsehgerät); Videokassetten (bespielte und unbespielte)",

im Markenregister eingetragen ist, ein gegen die Dienstleistungen "Telekommunikation; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" gerichteter Widerspruch eingelegt worden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch teilweise zurückgewiesen, weil keine Ähnlichkeit der Dienstleistung "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" mit den Waren der Widerspruchsmarke bestehe. Die Waren der Widerspruchsmarke würden nicht regelmäßig zusammen mit einer Software angeboten. Es liege kein gegenseitiges Bezogensein von Geräten der Unterhaltungselektronik mit den genannten Dienstleistungen vor, das den Verkehr – hier den Endverbraucher - dazu veranlassen könne, bei gleichen Kennzeichnungen zwingend auf die selbe betriebliche Ursprungsstätte zu schließen. Anders als bei programmierbaren elektronischen Bauteilen stehe die Software nicht als isoliert zu betrachtende Ware neben Geräten der Unterhaltungselektronik.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Auf dem Gebiet der Unterhaltungselektronik und der Kommunikationstechnik habe in den letzten Jahren eine komplexe Vermengung von einschlägigen Waren und Dienstleistungen stattgefunden. Dies führe auch zu einer Ähnlichkeit der hier noch in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen. So gehörten etwa PC-Lenkräder, zu den Geräten der Unterhaltungselektronik, wie sie im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten seien, für deren Benutzung spezielle Software erforderlich sei, die von den selben Herstellern erstellt und angeboten werde. Daraus ergebe sich eine unmittelbare Verknüpfung zwischen Geräten der Unterhaltungselektronik und der Dienstleistung "Erstellen von Programmen".

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluss aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1 140 064 zurückgewiesen worden ist und die Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistung "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 140 064 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren weder Anträge gestellt noch sich zur Sache geäußert.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die eingereichten Schriftsätze sowie auf den Inhalt der Amtsakte 396 30 759.0 verwiesen.

## II.

1. Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und hat in der Sache im Umfang des eingeschränkten Widerspruchs auch Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen der angegriffenen und der älteren Marke auch hinsichtlich der Dienstleistung "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" die Gefahr von Verwechslungen (§§ 42 Abs 2 Nr 1, 9 Abs 2 Nr 2, 43 Abs 2 MarkenG).
2. Nach der Auslegung von Art 4 Abs 1 Buchst B der Markenrechtsrichtlinie durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR Int. 1998, 56, 57 - Sabèl/Puma), die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs 2 Nr 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei maßgebenden Umständen gehören insbesondere der Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke, die gedankliche Verbindung, die das jüngere Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen (vgl Markenrechtsrichtlinie, 10. Erwägungsgrund). Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen, wobei insbesondere die dominierenden und die sie unterscheidenden Elemente zu berücksichtigen sind. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl BGH GRUR 1996, 198 "Springende Raubkatze"; BGHZ 131, 122, 124 f. "Innovadiclophont"). Schließlich impliziert die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlich-

keit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR Int 1998, 875, 876 f "Canon"; GRUR 1999, 731 "Canon II"; GRUR 1999, 995, 997 "HONKA"; BGH WRP 2000, 529, 531 "ARD-1"; BGH WRP 2000, 1155, 1156 "Carl Link"; zuletzt auch BGH WRP 2001, 165 "Wintergarten"; BGH WRP 2001, 694, 695 "EVIAN/REVIAN").

Dabei ist auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher abzustellen (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz 26 Lloyd), dessen Aufmerksamkeit allerdings je nach der Art der betreffenden Waren (und/oder Dienstleistungen) unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH GRUR 2000, 506 "ATTACHÉ/TISSERAND").

3. Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen gegeben.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist vom Wortlaut des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen auszugehen, denn dieses bestimmt und begrenzt den Umfang des Schutzes der Marken. Unerheblich ist daher – wenn wie im vorliegenden Fall die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht in Frage steht – für welche konkreten Waren oder Dienstleistungen die Marken derzeit verwendet werden. Zu den durch die entscheidungsrelevanten Geräte der Unterhaltungselektronik der älteren Marke angesprochenen Verkehrskreisen gehören im vorliegenden Fall sowohl die breite Schicht der Endverbraucher als auch Händler und fachkundige Abnehmer komplizierterer, hochwertiger Aufnahme- und Wiedergabe- bzw. Beschallungsanlagen, wie etwa anspruchsvollere Musikliebhaber oder Abnehmer von Anlagen, die in Gaststätten oder Diskotheken verwendet werden. Auch die Dienstleistung "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" richtet sich zumindest teilweise an relativ breite Verkehrskreise, aber insbesondere an Abnehmer, die eine ihren Bedürfnissen angepasste "maßgeschneiderte" Software benötigen.

Da die sich gegenüberstehenden Kennzeichnungen gleich sind, genügt jeder Grad von Ähnlichkeit der gegenseitigen Waren, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach der Rechtsprechung des EuGH und des BGH alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH MarkenR 1999, 22, 23 Tz. 23 "CANON"; BGH aaO "Canon II"; BIPMZ 1998, 226 f "GARIBALDI"; vgl auch BGH WRP 2000, 1152, 1153 "PAPPAGALLO"; BGH WRP 2001, 694, 695 "EVIAN/REVIAN"). Auch die maßgeblichen wirtschaftlichen Zusammenhänge, nämlich Herstellungsstätte und Vertriebswege der Waren und Dienstleistungen, deren Stoffbeschaffenheit und Zweckbestimmung oder Verwendungsweise sowie, wenn auch weniger, die Verkaufs- und Angebotsstätten sind relevante Gesichtspunkte. Nach der Rechtsprechung des EuGH besteht die Hauptfunktion der Marke darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Die Marke muss also Gewähr dafür bieten, dass alle Waren und Dienstleistungen, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann. Daher liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

Danach sind die Dienstleistungen der angegriffenen Marke "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" und die Waren der Widerspruchsmarke "Geräte der Unterhaltungselektronik, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Radios, Autoradios, Schallplattenspieler, Kassettenrecorder, Videokameras und

–recorder, CD-Player, Tonbandgeräte, Ton- und Bildaufzeichnungs-, Übertragungs-, Verstärkungs- und Wiedergabegeräte, Lautsprecher, Fernsehgeräte, Videospiele (zum Anschluss an ein Fernsehgerät)" ähnlich.

Wie bereits die Widersprechende ausgeführt hat, verfließen die Unterschiede zwischen Computern, die nach ganz allgemeiner Meinung ähnlich sind mit "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" (vgl Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 11. Aufl S 374, re Sp, S 375 li Sp), und Geräten der Unterhaltungselektronik. Einerseits werden Computer durch Peripheriegeräte und dafür ausgelegte spezielle Programme zu multifunktionalen und multimedialen Geräten. So kann ein Computer mit den entsprechenden Steckkarten und der entsprechenden Software Radio- und Fernsehsendungen empfangen und wiedergeben, DVD-Filme abspielen und betrachten, als CD-Player oder für Computerspiele eingesetzt werden usw.. Andererseits arbeiten heute viele Geräte der Unterhaltungselektronik digital und beinhalten Prozessoren. Diese Geräte benötigen EDV-Programme, für die regelmäßig Updates bereitgestellt werden und sie sind häufig programmierbar. Zu denken ist nicht nur an audiovisuelle Aufnahme- und Abspielgeräte, sondern ebenso an Schachcomputer, "Gameboys" etc, die ohne Software nicht funktionieren und bei denen die Software austauschbar ist. Bei diesen Geräten und Modulen wird die Software im allgemeinen vom Hersteller der Hardware geliefert. Software ist auch – zB als weiteres Spiel für ein bestimmtes Gerät – allein ohne das Gerät zu kaufen. Zu denken ist außerdem an "maßgeschneiderte", dh auf die konkrete Verwendung der Geräte in den betreffenden Räumen abgestimmte Softwareversionen, wie sie häufig bei größeren, komplizierteren Beschallungs- und oder Videoanlagen für Gaststätten, Säle, Diskotheken etc benötigt und mit der Anlage vom gleichen Hersteller angeboten werden. Es ist deshalb für den Verkehr, der – wie oben ausgeführt – mehr oder weniger sachkundig ist, äußerst naheliegend, wenn solche sich ergänzenden Waren und Dienstleistungen mit den selben Wörtern gekennzeichnet werden, die Herkunft dieser aus dem selben Ursprungsbetrieb zu vermuten. Eine Differenzierung hinsichtlich der Ähn-

lichkeit von Computern und von Geräten der Unterhaltungselektronik mit dem Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung ist heute darum nicht mehr sachgemäß.

4. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Baumgärtner

Pagenberg

Guth

Hu