

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 93/00

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 69 259

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. April 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richter Schramm und Voit

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Bezeichnung

ist am 20. Mai 1999 unter der Rollenummer 398 69 259 für

"Computerprogramme zum Verkauf von Waren über das Internet; Telekommunikation; Erstellen von datenbankbasierenden Programmen"

in das Markenregister eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der rangälteren, seit 22. April 1998 für

"Zurverfügungstellung von Anschlüssen an Rechnernetzwerke zur Nutzung von Informationsangeboten und Kommunikationsdiensten und Bereitstellung von Speicherplätzen für Informationsangebote zum Zugriff aus Rechnernetzwerken"

eingetragenen Marke 397 08 006

Clix.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes, besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes, hat durch Beschluss des Prüfers den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, selbst bei – unterstellter - Identität der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen bestehe aufgrund des in der jüngeren Marke enthaltenen Zeichenbestandteils "shop" keine Verwechslungsgefahr, da dieser Bestandteil den erforderlichen Markenabstand bewirke. Dem lediglich unmittelbar beschreibenden Teil "click" komme keine prägende oder wesentlich mitbestimmende Funktion zu, weshalb er der Widerspruchsmarke nicht selbständig kollisionsbegründend gegenüberstehe.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung führt sie aus, bei gegebener Identität der erfassten Dienstleistungen handle es sich bei dem Bestandteil "shop" um den am deutlichsten beschreibenden Bestandteil der Marke, wohingegen "click" nur ein Geräusch lautmalerisch bezeichne, somit ihm ein rein beschreibender Charakter nicht zukomme; infolgedessen habe "click" prägende Wirkung, weshalb sich "click" und "Clix" verwechselbar gegenüber stünden.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und keinen Antrag gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. In Übereinstimmung mit der Auffassung der Markenstelle liegt eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht vor.

Der Senat geht von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Zwar handelt es sich bei "Clix" um eine Abwandlung des Begriffes Klick oder des Verbums (an-)klicken, der im EDV-Bereich geläufig ist und viel benutzt wird. Es ist die Beschreibung einer Auswahlaktion mit der Maus oder einem anderen mausähnlichen Eingabegerät, die im Regelfall dazu dient, eine Auswahl, etwa aus einem Menü oder einer Dialogbox, zu treffen. Der Klick auf ein solches Element wird daher auch als Anklicken bezeichnet (vgl. Irlbeck,

Computer-Lexikon, 3. Aufl., 1998, S. 454). Dieser zunächst allein die technische Funktion des Arbeitens mit der Maustaste am PC bezeichnende Begriff hat im Laufe der Zeit einen derartigen Bedeutungsinhalt bekommen, dass er nunmehr als zentraler Begriff für die interaktive Nutzung des Computers dient und somit nicht mehr für die bloße Aktion mit der Maustaste, sondern auch für die Vielzahl der durch die weltweite Vernetzung der PCs entstandenen Benutzungsmöglichkeiten steht. Insbesondere werden damit beispielweise die Nutzung von Informationsdiensten, das Onlineshopping, die Reisebuchung, die Teilnahme an Auktionen und Bewerbungen auf dem Arbeitsmarkt bezeichnet (vgl. BPatG 30 W (pat) 140/99 - "Klick"; 27 W (pat) 120/99 - Berlin auf einen Klick, beide PAVIS PROMA, Knoll). Die Abwandlung Clix ist klanglich wie schriftbildlich jedoch ausreichend deutlich vom Fachwort selbst entfernt und führt somit, trotz des noch durchscheinenden beschreibenden Charakters zu einer noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft.

Nach der maßgeblichen Registerlage können sich die gegenüberstehenden Marken zur Bezeichnung identischer Dienstleistungen begegnen, da ein funktioneller Unterschied zwischen der Ermöglichung von Zugang zu einem Rechnernetzwerk einschließlich der Bereitstellung von Speicherplätzen und dem Vertrieb von Computerprogrammen zum Zwecke des Verkaufens über das Internet, Telekommunikation und der Erstellung datenbankbasierender Programme nicht gegeben ist. Die Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke dienen dem sogenannten E-Commerce, also Handelsaktivitäten über miteinander verbundene Computer, die über einen Onlinedienst, das Internet oder über eine Mailbox erfolgen können und demzufolge einen Datenaustausch voraussetzen (vgl. Microsoft Press Computer Lexikon, Ausgabe 2001, S. 239, 250), wobei für die Frage der Warenbeziehungsweise Dienstleistungsidentität dahinstehen kann, ob der Verkehr einem solchen Computerprogramm tatsächlich Warencharakter beimisst oder es als Dienstleistung versteht (vgl. BGH BIPMZ 1999, 197 - Lions/White Lion). Das Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke erfasst den Zugang zu Rechnernetzwerken zu Informations- und Kommunikationszwecken einschließlich der

Bereitstellung von Speicherplatz auch für Zwecke des E-Commerce, so dass eine Identität der beiderseitigen Dienstleistungen anzunehmen ist. Inwieweit die Dienstleistung der Widersprechenden zu den Waren der angegriffenen Marke ähnlich ist, bedarf keiner Feststellung.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter umfassender Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, wobei eine Wechselbezüglichkeit der Faktoren, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke besteht (st. Rspr., vgl. EuGH, MarkenR 1999, 22 - CANON; BGH MarkenR 1999, 297 - Honka; GRUR 2001, 158 – Drei-Streifen-Kennzeichnung). Dabei kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit oder Identität der Waren ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. BGH GRUR 2000, 506 - ATTACHÉ/TISSERAND).

Bei der hier gegebenen Identität der beanspruchten Dienstleistungen mit denjenigen der Widerspruchsmarke ist bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke daher ein strenger Maßstab anzulegen, dem die angegriffene Marke aber genügt.

Bei der Beurteilung nach dem jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen ist auf die Kennzeichnungskraft der den Gesamteindruck bestimmenden Teile unter Berücksichtigung des Durchschnittsverbrauchers der betreffenden Waren oder Dienstleistungen und der Eintragungsform der Marke abzustellen, wobei die Eintragungsform in ihrer Gesamtheit zugrunde zu legen ist (vgl. BGH aaO - ATTACHÉ/TISSERAND; WRP 1999, 192 - Lions). Dabei stehen sich die graphisch ausgestaltete angegriffene Marke "Click Shop" und das Markenwort "Clix" der Widerspruchsmarke gegenüber. Zwar gilt generell der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr bei kombinierten Wort-/Bildzeichen und bei normaler Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils eher an diesem als am Bildbestandteil

orientiert (vgl. BGH GRUR 1996, 198 - Springende Raubkatze), sofern der graphischen Ausgestaltung nur die Funktion einer Verzierung zukommt (vgl. BGH BIPMZ 1999, 226 - LION DRIVER). Dabei mag das Publikum bei der Benennung nicht durchweg darauf achten, ob dem sich zur Benennung anbietenden Zeichenteil auch markenrechtliche Schutzfähigkeit zukommt, die hier dem beschreibenden Begriff Click Shop fehlt. Unabhängig davon, dass der Schutz der Marke nicht (mehr) die bloße beschreibende Sachangabe nicht mehr erfasst, liegt auch bei Reduzierung auf die Wortbestandteile der jüngeren Marke eine Verwechslungsgefahr nicht vor, denn es stehen sich dann "Click Shop" einerseits und "Clix" andererseits gegenüber, wobei dem Bestandteil "Click" allein der jüngeren Marke entgegen der Ansicht der Widersprechenden, wie bereits ausgeführt, die erforderliche prägende Kraft wegen des beschreibenden Charakters nicht zueigen ist (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 9 Rdnr. 188). Es ist auch mit der Bezeichnung "Click" als solcher eine herkunftshinweisende Funktion nicht zu verbinden. Insoweit sorgt daher der Zusatz "Shop" der angegriffenen Marke für den erforderlichen Markenabstand.

Dem steht nicht entgegen, dass der Bestandteil "Shop" der jüngeren Marke als englisches Wort für Laden oder Geschäft (vgl. Langenscheidts Handwörterbuch Englisch, 1988, S. 586) für sich betrachtet glatt beschreibenden Charakter aufweist und auch in der ursprünglichen Bedeutung Eingang in die deutsche Umgangssprache gefunden hat, wie die von der Widersprechenden erwähnten Bezeichnungen (Backshop, Tankstellenshop etc.) belegen. In diesem Fall der Kombination zweier beschreibender Elemente ist nämlich keiner der beiden Bestandteile des angegriffenen Zeichens geeignet, dieses zu prägen. Der klangliche Gesamteindruck der jüngeren Marke wird daher durch die Kombination der beiden gleichwertigen Elemente "Click" und "Shop" bestimmt, die sich auch erst in ihrer Kombination zu einem festen Begriff verbinden, aus dem sich kein Einzelteil mehr herausbrechen lässt, ohne den Sinn zu zerstören. Bei Übereinstimmung oder Ähnlichkeit nur eines Elementes kann eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG in aller Regel nicht angenommen werden (vgl. BGH GRUR

1996, 775 - Sali Toft; 1996, 777 – JOY (dort ist Verwechslungsgefahr auch bei annähernd gleichgewichtiger Prägung des Zeichens durch 2 beschreibende Wörter (Foot und Joy) verneint worden)).

Es ist auch nicht offenbar, dass der Verkehr in zu beachtendem Umfang dazu tendieren würde, die jüngere Marke auf den Bestandteil "Click" zu verkürzen. Eine solche Verkürzung auf einen von mehreren Bestandteilen käme nur dort in Betracht, wo dieser Bestandteil den Gesamteindruck prägt oder im Gesamtzeichen eine selbständig prägende Stellung hat (vgl. BGH aaO - Springende Raubkatze; BPatG NJWE-WettbR 1997, 180 - Chin Lee/Lee). Davon ist hier nicht auszugehen. Die beiden Bestandteile "Click" und "Shop" der jüngeren Marke stehen - graphisch aufbereitet - selbständig und sowohl von der äußeren Aufmachung als auch vom Bedeutungsgehalt her gleichwertig nebeneinander. Sie geben weder von der optischen Gestaltung her noch vom Sinnzusammenhang einen Anlass, einen der beiden Teile bevorzugt herauszugreifen. Beide Einzelworte sind kurz und leicht aussprechbar und ergeben erst in der Gesamtheit einen sinnvollen Begriff, so dass eine Neigung des Verkehrs zu einer zudem sinnzerstörenden Verkürzung nicht erkennbar ist (vgl. Althammer/Ströbele aaO, § 9 Rdnr. 187).

Zu einer Auferlegung von Kosten gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Dr. Buchetmann

Schramm

Voit

Fa