

# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 205/00

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
15. Januar 2002

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 396 37 449**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Januar 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer sowie der Richter Albert und Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

### **Gründe**

#### **I**

Gegen die Eintragung der Wortmarke

#### **ASE**

für

"Chipkarten (smart cards); Leser (Drives) für Chipkarten; Chipkarten sowie Chipkarten-Software und -Leser jeweils für Identifizierung, Authentifizierung, Zugangskontrolle, Bank- und Geldwesen, Kredit, Zahlungen, Gemeinschafts- und Sozialdienste, Datensicherheit, Kommunikation, Softwaresicherheit, Bemessungen, Krankheits- und Gesundheitsfürsorge und für Erziehung; Computer-Software und Chipkartenleser jeweils für Entwicklung und Entwurf von Chipkartenanwendungen; Computer-Software und -Hardware jeweils für das Lesen, Schreiben, Aktivieren, Betreiben, Entwerfen, Verarbeiten und Managen von und für das Kommunizieren mit Chipkarten; Computer-Software und Chipkartenleser für den Betrieb von Lesegeräten für Chipkarten; Handbücher als Zubehör zu Chipkarten und zu Chipkarten-Hardware und -Software"

ist Widerspruch eingelegt aus der prioritätsälteren Wort/Bildmarke



eingetragen unter der Nr 1 163 979 für

"Elektronische und elektrotechnische Geräte (soweit in Klasse 9 enthalten), Computer als elektronische Rechenanlagen, Computer als Datenverarbeitungs- und Textverarbeitungsgeräte, Datenträger mit oder ohne aufgezeichnete Computerprogramme (soweit in Klasse 9 enthalten), Drucker, Plotter, Dateneingabe- und -ausgabegeräte, Daten- Speichergeräte, Modemgeräte, Bildschirme, Scanner; Erstellen von Programmen für Dritte, technische Beratung und Planung im Zusammenhang mit informationstechnischen Anlagen und Datenbanken; Vermietung von Computern, Datenverarbeitungsanlagen, Programmen auf Datenträgern, Schulung für Dritte auf dem Gebiet der Datenverarbeitung".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluß vom 16. Februar 2000 auf den Widerspruch die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zur Begründung ist ausgeführt, daß die Waren "Personalcomputer, Notebooks, Handbücher und Disketten (als spezielles PC-Zubehör)", für welche die Markeninhaberin eine Benutzung der Widerspruchsmarke anerkannt habe, im Ähnlichkeitsbereich der Waren der angegriffenen Marke liegen. Da die Disketten mit Datenverarbeitungsprogrammen bespielt sein könnten, bestünden zwischen diesen und Telefon-, Scheck-, Kredit- und Identifikationskarten enge Berührungspunkte; auch zwischen Datenverarbeitungsprogrammen und Druckereierzeugnissen sowie zwischen Personalcomputern und Chipkarten- und Compu-

ter-Software bestehe eine Warenähnlichkeit, da Personalcomputer des öfteren mit Chipkartenlesegeräten ausgestattet seien und dem Verkehr häufig nicht geläufig sei, welche Bauteile eines Personalcomputers vom PC-Hersteller selbst oder von einem Zulieferbetrieb stammten, zumal bekannte PC-Hersteller wie die Siemens AG auch im Chipkartenbereich tätig seien. Auch die Voraussetzung der Ähnlichkeit der Marken sei gegeben, da sie sich in klanglicher Hinsicht sehr nahe kämen; die Abweichung am Wortende reiche auch unter Berücksichtigung der Kürze der Wörter zum Ausschluß der Verwechslungsgefahr nicht aus, zumal die Vokale eine erhebliche Klangnähe aufwiesen und Unterschiede in den Markenendungen meist unbeachtet blieben. Die jüngere Marke sei daher zu löschen.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der sie die Aufhebung des Beschlusses und die Zurückweisung des Widerspruchs begehrt. Ihrer Auffassung nach berücksichtigt der angefochtene Beschluß nicht, daß es sich bei den angesprochenen Verkehrskreisen um Fachkreise handele, die mit den tatsächlichen Produktions-, Vertriebs- und Lizenzverhältnissen im Bereich der sich gegenüberstehenden Waren wesentlich besser als Laien vertraut seien. Die Waren der angegriffenen Marke stammten regelmäßig aus völlig anderen Herkunftsstätten als die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Auch die Produkteigenschaften der kollidierenden Waren und Dienstleistungen seien verschieden; so dienten mit Datenverarbeitungsprogrammen bespielte Datenträger anderen Verwendungszwecken als Chipkarten. Schließlich unterschieden sich auch die Abnehmerkreise und die Vertriebswege der jeweiligen Produkte, wobei keine Rolle spiele, daß Chipkarten auf der letzten Handelsstufe auch an Endverbraucher gelangen würden, da sich die Waren der Anmeldemarke nur an Fachkreise richteten, welche sie in der Regel schriftlich oder über das Internet bestellten. Wegen der Warenferne seien daher nur geringe Anforderungen an die Markenähnlichkeit zu stellen. Den danach erforderlichen Markenabstand halte die jüngere Marke ein, wobei die angesprochenen Fachkreise Kennzeichnungen sorgfältiger prüfen würden und daher nicht so leicht Verwechslungen unterlägen. Wegen der Kürze der Vergleichsmarken schließe bereits die Abweichung in einem Buch-

staben die Verwechslungsgefahr aus; der Vokal "i" in der Widerspruchsmarke werde nämlich sehr viel heller und langgezogener gesprochen als der Vokal "E" in der jüngeren Marke, zumal beide Marken nach der Lebenserfahrung als einzelne Buchstaben ausgesprochen würden. Schließlich sei auch die bildlich unterschiedliche Ausgestaltung zu berücksichtigen.

Dem ist die Widersprechende mit dem Antrag entgegengetreten, die Beschwerde zurückzuweisen. Zur Begründung macht sie geltend, die Datenverarbeitungsgeräte sowie die zu ihrem Betrieb erforderliche Software, für die eine Benutzung der Widerspruchsmarke anerkannt worden sei, lägen nach anerkannter Spruchpraxis im Ähnlichkeitsbereich der Waren der angegriffenen Marke. Auf die angeblich unterschiedlichen Herkunftsstätten und Vertriebswege der Waren komme es bei der Beurteilung der Ähnlichkeit nicht entscheidend an. Im übrigen könnten die Waren der Widerspruchsmarke ebenso schriftlich oder per Internet bestellt werden wie die Waren der angegriffenen Marke. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit übersehe die Widersprechende, daß die beiden Endvokale "i" bzw "e" als Vordergaumenvokale eine starke phonetische Annäherung aufwiesen. Im Hinblick auf die Ähnlichkeit der von den Marken erfaßten Waren bestehe daher die Gefahr klanglicher Verwechslungen.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die zulässige (§ 66 Abs 1 MarkenG) Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt und auf die er zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug nimmt, hat die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, weil die sich gegenüberstehenden Marken im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG miteinander verwechselbar sind. Das Beschwerdevorbringen bietet für eine abweichende Beurteilung keinen Anlaß.

Die Gefahr von Verwechslungen ist von mehreren Komponenten abhängig, die miteinander in Wechselbeziehung stehen, und zwar insbesondere von der Ähnlichkeit oder Identität der Marken, der Ähnlichkeit oder Identität der von ihnen erfaßten Waren und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei im Rahmen der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (EuGH MarkenR 1999, aaO). Ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren kann dabei durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz 23 f - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz 16 f - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243; st. Rspr.). Ausgehend von diesen Grundsätzen kann eine Verwechslungsgefahr der Marken nicht ausgeschlossen werden.

Entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke liegen die Waren der angegriffenen Marke nicht in einem nur ganz entfernten Ähnlichkeitsbereich der Waren "Personalcomputer, Notebooks und Disketten als spezielles PC-Zubehör", für welche die Widerspruchsmarke unstreitig benutzt wird und die unter die eingetragenen Oberbegriffe "Computer als Datenverarbeitungs- und Textverarbeitungsgeräte, Datenträger mit aufgezeichneten Computerprogrammen (soweit in

Klasse 9 enthalten)" fallen. Es erscheint schon zweifelhaft, ob es gerechtfertigt ist, den Schutz der Widerspruchsmarke auf "Personalcomputer/Notebooks" und "Disketten als PC-Zubehör" zu beschränken (sog Integrationsfrage, vgl dazu Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 26 Rdn 106). Auch wenn nur diese Einzelwaren zugrundegelegt werden, bestehen mit den Waren der angegriffenen Marke, nämlich im wesentlichen "Chipkarten, Leser für Chipkarten und Chipkarten-Software, auch für Entwicklung und Entwurf von Chipkartenanwendungen" beachtliche Berührungspunkte hinsichtlich der Art, des Verwendungszwecks, der Nutzung und insbesondere der Eigenart der Waren als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte. Nach der Rechtsprechung sind es insbesondere diese Faktoren, die den Verkehr zu Annahme einer gleichen betrieblichen Herkunft der Waren führen können (vgl EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; BGH GRUR 1999, 731 - Canon II; 1999, 496, 497 – TIFFANY).

Bei Chipkarten handelt es sich um kleine, auf einer Plastikkarte aufgebrachte Datenträger, die ebenso wie die Disketten der Widersprechenden der Speicherung von Daten dienen. Die Karten sind vielfach auch mit Steuerprogrammen ausgerüstet, und die auf den Chips befindlichen Daten werden über einen an einen Personalcomputer angeschlossenen oder in diesen integrierten Leser (Drives) verarbeitet. Smart Cards enthalten darüber hinaus auch einen integrierten Mikroprozessor, wodurch sie zu einen Minicomputer (Chiprechner) werden (vgl zur Klassifizierung von Chipkarten <http://members.tupod.de/atrott/Klassi/Klassi.htm>). Chipkarten, Chiprechner (als Hardware) und die zu ihrem Betrieb erforderlichen Betriebs- bzw Steuerprogramme (Chipsoftware) einschließlich der üblichen Handbücher weisen damit - ebenso wie auch die Chip-Leser (Drives) - nicht nur in ihrer Beschaffenheit und Funktionsweise eine grundlegende Ähnlichkeit mit Personalcomputern auf, sondern können auch unmittelbar mit Personalcomputern als einander ergänzende Waren zur Anwendung kommen. Auf welchem Träger bzw Speichermedium (zB Festplatte, Diskette, Magnetkarte, Chipkarte) Software für Rechner gespeichert ist und mittels welcher Hardware (Personalcomputer, Notebook, Smart Card) Daten verarbeitet werden, spielt keine wesentliche Rolle. Entscheidend ist grund-

sätzlich das Programm, welches sich auf dem Träger befindet bzw in gleicher Weise ausführbar ist.

Auch die Abnehmerkreise der sich gegenüberstehenden Waren stimmen weitgehend überein. Zu den gewerblichen Nutzern von Chipkarten, Chipkarten-Software, einschließlich solcher für die Entwicklung und den Entwurf von Chipkartenanwendungen, und Chipkarten-Lesern gehören zB Banken, Versicherungen, Krankenkassen, Arbeits- und Sozialämter, die wiederum mit Personalcomputern arbeiten, während die Geräte der sog. mittleren und großen Datentechnik heute im wesentlichen nur noch für spezielle Aufgabenbereiche zum Einsatz kommen. Die Waren begegnen sich aber auch bei privaten Anwendern, wenn man den heute schon in großem Umfang mit Chipkarten in Form von Bankkarten (EC-Karten, Kreditkarten) abgewickelten Zahlungsverkehr berücksichtigt, bei dem die Chipkarten entweder am Bankautomaten (dh einem für diesen Zweck spezialisierten Computer) oder auch - beim sog. HBCI-Verfahren - per Internet mittels eines speziellen am Computer angeschlossenen, über den allgemeinen PC-Handel (häufig sogar zusammen mit der erforderlichen Software) erwerbbaaren Lesegerätes genutzt werden. Weder bei den gewerblichen, meist kaufmännischen Abnehmern noch erst recht bei den Privatleuten kann erwartet werden, daß sie den großen, kaum überschaubaren Markt der Anbieter von Personalcomputern samt Hardwarekomponenten und Peripheriegeräten einschließlich der zugehörigen Software kennen und daher in der Lage sind, sie von ihren betrieblichen Herkunftsstätten her auseinanderzuhalten, sofern überhaupt Unterschiede bestehen.

Dabei kann hier dahingestellt bleiben, ob die Ähnlichkeit von Personalcomputern und PC-bezogener Software einerseits und Chipkarten, Chipkartensoftware und Chipkartenlesern andererseits möglicherweise nicht sogar als eng anzusehen ist. Auch wenn zugunsten der Widersprechenden nur eine allenfalls mittlere Warenähnlichkeit angenommen wird, reicht der Abstand, den die angegriffene Marke "ASE" von der Widerspruchsmarke "ASI" hält, jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht aus, um Verwechslungen auszuschließen. Die Endvokale "E" und "I" weisen

eine so starke phonetische Ähnlichkeit auf, daß sie selbst von einem aufmerksameren Hörer nicht sicher auseinandergehalten werden können. Dem steht auch die Kürze der Markennamen nicht entgegen, weil diese in der Regel auf der Anfangsilbe betont werden, während der jeweilige Endvokal akustisch stark zurücktritt. Bei einer nicht jede Silbe ganz deutlich hervorhebenden Sprechweise, mit der im täglichen Geschäftsleben weitgehend gerechnet werden muß, kann die Gefahr klanglicher Verwechslungen der Marken daher nicht verneint werden, zumal der Kreis der angesprochenen Abnehmer relativ breit ist und daher auch die Zahl der Begegnungen der Marken im mündlichen Geschäftsverkehr nicht unterschätzt werden darf. Die Gefahr klanglicher Verwechslungen der Marken besteht im übrigen auch in dem Fall ihrer Wiedergabe als Einzelbuchstaben "A-S-E/A-S-I", denn hier kommt dem Unterschied in den hellen Endvokalen bei fließender rascher Sprechweise ebenfalls kein nennenswertes Gewicht zu. Inwiefern die Marken auch Anlaß zu schriftbildlichen Verwechslungen bieten, wenn sie bei Bestellungen über das Internet in einfacher Druckschrift - ohne die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke - wiedergegeben werden, kann hier dahingestellt bleiben, weil nach der Rechtsprechung die Übereinstimmung in einer Richtung (Klang, Schriftbild oder Begriff) genügt, um eine Verwechslungsgefahr annehmen zu können (vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 9 Rdn 91 mwNachw).

Da die Markenstelle die Löschung der angegriffenen Marke somit zu Recht angeordnet hat, war die hiergegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG verwiesen.

Dr. Schermer

Albert

Schwarz

Pü