

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 103/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. Januar 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 396 42 050

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Januar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterin Winter und des Richters Voit

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

CAN Watch

ist am 24. Februar 1997 unter der Rollenummer 396 42 050 für

"Hard- und Software, soweit in Klasse 9 enthalten; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung"

in das Markeregister eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der IR-Marke 640 765

COM-Watch,

deren Schutz mit Wirkung vom 22. September 1995 auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland für

"Ordinateurs personnels; appareils d'essai et d'analyse à utiliser en relation avec des ordinateurs; programmes d'ordinateur en enregistrements (logiciel)"

erstreckt wurde.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Erstbeschluss vom 23. Oktober 1998 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, mit Erinnerungsbeschluss vom 19. Februar 2001 jedoch diesen Beschluss aufgehoben und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist im wesentlichen ausgeführt, der beiden Marken gemeinsame Bestandteil "Watch" stehe im fraglichen Warenssegment für Überwachung, so dass sich der Verkehr eher an "COM" beziehungsweise "CAN" orientiere. Da der Bestandteil "COM" der Widerspruchsmarke für eine Schnittstelle stehe und ihm daher eine beschreibende Funktion zukomme, verfüge die Widerspruchsmarke nur über eine verminderte Kennzeichnungskraft, weshalb der Unterschied in der jeweiligen ersten Silbe der Markenwörter zur sicheren Unterscheidung sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht ausreiche.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung ist im wesentlichen ausgeführt, bei der gegebenen Warenidentität beziehungsweise enger Ähnlichkeit der Dienstleistungen und der Annahme einer wenigstens durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei zur Verhinderung einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ein deutlicher Markenabstand zu fordern, der nicht gegeben sei. Beide Marken wiesen dieselbe Endung "Watch" sowie denselben Anfangsbuchstaben auf, weshalb die einzige Abweichung in der weniger beachteten Wortmitte festzustellen sei. Hierbei seien sowohl die beiderseitigen Vokale als auch die Konsonanten klangverwandt und daher klanglich leicht zu verwechseln; ebenso resultiere hieraus auch die große Gefahr einer schriftbildlichen Verwechslung. Schließlich sei aufgrund des als gedankliche Brücke dienenden Begriffs "digitale Kommunikation" auch eine begriffliche Ähnlichkeit gegeben.

Die Widersprechende beantragt,

den angegriffenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. Februar 2001 aufzuheben.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Zur Begründung wird vorgebracht, allein prägend sei der jeweilige Markenbestandteil "COM" beziehungsweise "CAN", weshalb der Markenabstand unter Berücksichtigung der verminderten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausreiche.

Der Markeninhaber hat in der mündlichen Verhandlung die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten; die Widersprechende hat hierzu die als Anlage zum Protokoll genommenen Unterlagen vorgelegt.

Ergänzend wird auf das schriftsätzliche Vorbringen und die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat aber in der Sache keinen Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke im Ergebnis keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, so

daß unterstellt werden kann, die Widersprechende habe die Benutzung der Widerspruchsmarke ausreichend und für alle Waren des Warenverzeichnisses glaubhaft gemacht.

Der Senat geht bei seiner Beurteilung von einer nur unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem daraus resultierenden, entsprechend engen Schutzbereich der Widerspruchsmarke aus.

Der Markenbestandteil "COM" der Widerspruchsmarke steht seit dem Betriebssystem MS-DOS für Personalcomputer als Abkürzung des Terminus "Communication Port" für einen Gerätenamen, mit dem die seriellen Schnittstellen angesprochen werden können (vgl. Microsoft Press, Computerlexikon, Ausgabe 2001, S 154). Infolgedessen werden auch heute noch die seriellen Schnittstellen eines Computers als COM1, COM2 usw. bezeichnet und sind insoweit auch annähernd jedem Anwender bekannt, zumal beim Anschluss von Geräten über diese Schnittstellen verschiedene Parameter, wie etwa die Übertragungsrate, Stoppbits, die Datenbits und gegebenenfalls ein Übertragungsprotokoll einzustellen sind. "Watch" wiederum ist nicht nur das englische Wort für "Taschenuhr" oder "Armbanduhr", sondern in dem hier ausschlaggebenden Warenssektor, auf den abzustellen ist, die Bezeichnung für "Wache, Beobachtung, Kontrolle, beobachten" (vgl. Eichborn, Die Sprache unserer Zeit, Englisch-Deutsch, Band II, S 1059; Langenscheidts Handwörterbuch Englisch, S 719). In ihrer Gesamtheit ergibt das Markenwort daher die allgemein verständliche und zur Beschreibung geeignete Sachaussage, dass hiermit Hard- oder Software bezeichnet wird, die die Kommunikation zwischen Rechnern überwachen kann, wobei diese Sachaussage nicht auf einer unzulässigen, zergliedernden Betrachtung beruht, sondern gerade in der Wortkombination als Gesamtheit (vgl. BGH GRUR 1996, 771 – THE HOME DEPOT; MarkenR 2001, 311 – CompuNet/ComNet).

Nachdem beiden sich gegenüberstehenden Marken jeweils der Bestandteil "Watch" zu eigen ist und sich die Zeichen nach der Registerlage auf identischen

oder zumindest hochgradig ähnlichen Waren bzw Dienstleistungen begegnen können, ist für die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr darauf abzustellen, ob diesem Bestandteil für den Verkehr eine die Marken eine selbständig kennzeichnende Funktion zukommt (vgl. BGH GRUR 1991, 319 – HURRICANE; GRUR 1996, 198 – Springende Raubkatze). Davon ist aber aufgrund der beschreibenden Bedeutung des Bestandteils "Watch" nicht auszugehen, so dass sich der Verkehr – wobei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 387 – Sabel/Puma; GRURInt 1999, 734 – Lloyd; BGH WRP 2000, 535 – ATTACHÉ/TISSERAND) – an den übrigen Bestandteilen "COM" beziehungsweise "CAN" orientieren wird, so dass eine (allein) prägende Funktion des Bestandteils "Watch" nicht erkennbar ist.

Aber auch bezüglich der jeweils verbleibenden Markenbestandteile "COM" beziehungsweise "CAN" ist eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben, da "COM" – wie ausgeführt – eine durchscheinende beschreibende Bezeichnung darstellt und infolgedessen der Widerspruchsmarke nur ein begrenzter Schutzzumfang zuzubilligen ist (vgl BGH NJW-RR 1989, 695 – REYNOLDS R1/EREINTZ; GRUR 1989, 349 – ROTH-HÄNDLE-KENTUCKY/Cenduggy; GRUR 1990, 453 – L-Thyroxin). Bei dieser Sachlage ist auch der abstrakt gesehen geringe Markenabstand in der ersten Silbe ausreichend, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG auszuschließen (vgl BGH WRP 1998, 990 – Alka Seltzer), weil das Verbotungsrecht, das die Widerspruchsmarke gewährt, sehr schwach ist.

Anhaltspunkte für eine assoziative Verwechslungsgefahr der beiden Marken sind ebenfalls nicht ersichtlich, da der übereinstimmende Bestandteil "Watch" aufgrund seiner beschreibenden Funktion in der Regel keinen Stammbestandteil bilden kann (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdnr 217).

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

Dr. Buchetmann

Winter

Voit

Hu