

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 71/01

Verkündet am
20. Juni 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 60 506

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Juni 2002 unter Mitwirkung des Richters Brandt als Vorsitzenden sowie der Richter Engels und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen

siehe Abb. 1 am Ende

ist am 4. Februar 1998 für

"Recherchen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes"

in das Markenregister eingetragen worden. Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, am 4. Januar 1996 für

"Elektrische, elektronische, optische, Meß-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild

oder Daten; magnetische oder optische Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Juwelierwaren; Uhren und Zeitmessinstrumente, Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel); Regenschirme, Sonnenschirme, Lederwaren und Lederimitationen (soweit in Klasse 18 enthalten); Reise- und Handkoffer; Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren; Spiele, Spielzeug; gymnastische Geräte und Sportgeräte (soweit in Klasse 28 enthalten); Finanzdienstleistungen; Immobilienwesen; Bauwesen; Wartung, Reparatur und Installation von Einrichtungen für die Telekommunikation; Telekommunikation; Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Erziehung; Ausbildung, Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Drucksachen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation"

eingetragenen Marke 395 29 528

siehe Abb. 2 am Ende

Die Benutzung der Widerspruchsmarke ist nicht bestritten worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 16. Dezember 1999 durch eine Beamtin des höheren Dienstes die Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Eine Verwechslungsgefahr scheidet mangels Ähnlichkeit der Marken aus, selbst wenn man - was zweifelhaft sei - zugunsten der Widersprechenden von einem noch mittleren Ähnlichkeitsgrad der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen ausgehe. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Marken durch die jeweiligen Bestandteile "T" und "iti" klanglich, schriftbildlich und begrifflich ausreichend voneinander. In der angegriffenen Marke komme dem Bildbestandteil, der Anordnung von Quadraten, gegenüber dem deutlich erkenn- und benennbaren sowie größtmäßig bedeutenden Wortbestandteil "iti" auch keine den Gesamteindruck allein prägende Bedeutung zu. Es bestehe mangels eines übereinstimmenden, auf den Geschäftsbetrieb der Widersprechenden hinweisenden Stammbestandteils auch keine assoziative Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt der Markenserie. Es beständen beachtliche Unterschiede bei der Anordnung der jeweiligen Quadrate und der Einbindung der jeweiligen Wortbestandteile, wodurch eindeutig anderer Gesamteindruck der Marken entstehe. Durch die behauptete intensive Benutzung der Widerspruchsmarke, insbesondere durch die Verwendung ähnlicher Zeichen, habe sich die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht derart erhöht, dass eine Verwechslungsgefahr mit sämtlichen Marken, die eine Anordnung von Quadraten enthalten, bestehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

den Beschluß der Markenstelle vom 16. Dezember 1999 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Widersprechende sei Inhaberin einer Vielzahl von Marken, die ausschließlich aus unterschiedlichen Digits oder aus Kombinationen mit weiteren Bestandteilen bestehen und umfangreich für hier einschlägige Waren und Dienstleistungen ver-

wendet würden. Diese Marken verfügten aufgrund massiver Benutzung und Bewerbung für die einschlägigen Waren und Dienstleistungen über eine extrem hohe Kennzeichnungskraft, wenn nicht Berühmtheit bei den allgemeinen Verkehrskreisen. Die Waren- bzw Dienstleistungsähnlichkeit sei hochgradig, da die Waren der Widerspruchsmarke gerade die technischen Mittel darstellten, die die Dienstleistungen der angegriffenen Marke erst ermöglichten. Die durch die graphische Eigenart einer "Matrixstruktur" begründete Bildwirkung der Marken sei augenfällig ähnlich, wobei der Buchstabe "T" - wenn auch in Kleinschreibung - in der jüngeren Marke ebenfalls enthalten sei. Es bestehe unter den genannten Umständen eine unmittelbare, vor allem aber eine mittelbare Verwechslungsgefahr, da die Digits als Stammbestandteil in allen Marken der Widersprechenden enthalten seien und den visuellen Gesamteindruck prägten.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke stellte in der mündlichen Verhandlung den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Es fehle bereits an der Ähnlichkeit der Dienstleistung der angegriffenen Marke mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft der in der Widerspruchsmarke enthaltenen Anordnung der "Digits" sei nicht liquide und werde bestritten. Die Widersprechende benutze in ihren Zeichen lediglich das "T", nicht hingegen die Bezeichnung "iti". Im übrigen habe die 2. Beschwerdekammer des HABM mit in Kopie in der mündlichen Verhandlung überreichten Entscheidung vom 3. Juni 2002 in der dieselben Beteiligten, Marken und Waren bzw Dienstleistungen betreffenden Rechtssache R 965/2000-2 die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen und dabei bereits die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen bzw Waren verneint.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.

Der nach § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG erhobene Widerspruch ist von der Markenstelle im Ergebnis zu Recht gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen worden. Es besteht auch nach Auffassung des Senats hinsichtlich beider Widerspruchsmarken keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Dienstleistungen bzw Waren von der Registerlage auszugehen. Nach Auffassung des Senats fehlt es danach bereits an der für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG erforderlichen Ähnlichkeit der im Verzeichnis der angegriffenen Marke enthaltenen Dienstleistung "Recherchen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes" mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke.

Die Frage, welchen Ähnlichkeitsgrad die sich vorliegend gegenüberstehenden - nicht identischen - Marken besitzen, und ob und gegebenenfalls inwieweit auf Seiten der Widerspruchsmarke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu berücksichtigen ist, bedarf hier deshalb keiner näheren Prüfung, weil sie nicht entscheidungserheblich ist. Denn selbst wenn Identität mit einer Marke besteht, deren Kennzeichnungskraft besonders ausgeprägt ist, setzt eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG bereits nach dem ausdrücklichen Wortlaut dieser Bestimmung - im Gegensatz zu der Regelung nach § 9 Abs 1 Nr 3 MarkenG, auf die ein Widerspruch gemäß § 42 Abs 2 MarkenG nicht gestützt werden kann - zumindest eine geringe Ähnlichkeit der durch beide Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen voraus (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 "Canon"; BGH GRUR 1999, 245, 246 "LIBERO"; BGH GRUR 1999, 496, 497 "TIFFANY"; BGH

MarkenR 1999, 242, 244 "Canon II"). Die Dienstleistung der angegriffenen Marke und die für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren und Dienstleistungen sind jedoch überhaupt nicht ähnlich.

Eine Ähnlichkeit von Dienstleistungen und Waren und ist zwar grundsätzlich möglich, jedoch ist bei der Beurteilung insoweit der grundlegende Unterschied zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Leistung einerseits und der Herstellung bzw dem Vertrieb einer körperlichen Ware andererseits zu beachten. Danach sind Dienstleistungen im Regelfall weder den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch den durch sie erzielten Ergebnissen in Warenform ähnlich (vgl BGH aaO "Canon II"; BGH GRUR 1999, 586, 587 "White Lion"). Allerdings können besondere Umstände gleichwohl die Feststellung der Ähnlichkeit nahe legen. Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang, ob bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Dienstleistung und Ware unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es, dass der Dienstleistungsbetrieb sich selbständig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -händler sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich betätigt. Nur wenn der Verkehr zu der Auffassung gelangt, die mit einander in Berührung kommenden Dienstleistungen und Waren könnten auf einer selbständigen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen, kann er zu einer unzutreffenden Vorstellung über deren betriebliche Zuordnung gelangen.

Bei dieser Betrachtungsweise kann ein für die Beurteilung der Ähnlichkeit maßgeblicher Zusammenhang zwischen der Dienstleistung "Recherchen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes" und den insoweit insbesondere in Betracht kommenden Waren "magnetische oder optische Datenaufzeichnungsträger", "Datenverarbeitungsgeräte und Computer" und Dienstleistungen "Telekommunikation" sowie "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" der Widerspruchsmarke nicht festgestellt werden.

Soweit die Widersprechende ausführt, die Waren der Widerspruchsmarke stellen gerade die technischen Mittel dar, die die Dienstleistungen der angegriffenen Marke erst ermöglichen, liegen entgegen der Auffassung der Widersprechenden darin auch dann keine Umstände, die die Annahme einer - gar hochgradigen - Waren- bzw Dienstleistungsähnlichkeit rechtfertigen würden. Es mag zwar durchaus zutreffend sein, dass die Tätigkeit zB eines Patent-, Marken- oder Geschmacksmuster-Rechercheurs heutzutage sogar vornehmlich mit Hilfe oder unter Einsatz von magnetischen oder optischen Datenaufzeichnungsträgern, Datenverarbeitungsgeräten oder Computern erfolgt. So können auf Disketten, CD-ROMS etc die zu ermittelnden Daten gespeichert sein bzw die recherchierten Daten und Dokumente ab- oder zwischengespeichert werden. Dafür wie auch weiterhin etwa für die Abfrage von (online-)Datenbanken ist wiederum regelmäßig der Einsatz von Computern oder anderen Datenverarbeitungsgeräten sowie geeigneter Software und Telekommunikationseinrichtungen und -dienstleistungen erforderlich. Werden die genannten Waren der Widerspruchsmarke danach zur Erbringung der Dienstleistung der angegriffenen Marke verwendet, stellen sie damit typische Hilfsmittel dar, die nach der Rechtsprechung gerade nicht als ähnlich mit der jeweiligen Dienstleistung angesehen werden (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 67 mwN). Hier kommt hinzu, dass gerade Datenverarbeitungsgeräte und andere "Hardware" sowie entsprechende EDV-Programme (Software) heutzutage auf so zahlreichen Gebieten des Wirtschafts- und Geschäftslebens, der Technik, der Verwaltung usw zum Einsatz gelangen, dass es nicht gerechtfertigt erscheint, diese Waren mit sämtlichen Dienstleistungen, die auch unter Verwendung der EDV erbracht werden, als ähnlich anzusehen (vgl BPatG GRUR 2001, 518 "d3.net/d.3" mwN). Aus den gleichen Erwägungen hat auch die 2. Beschwerdekammer des HABM in der Entscheidung in dem parallelen europäischen Verfahren die Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit verneint, weil anderenfalls der Schutz einer Marke zB für Computer wohl die größte Anzahl von Dienstleistungen "abdecken" würde (Rechtssache R 965/2000-2, Entscheidung vom 3. Juni 2002 zu Ziff 16).

Der Senat sieht auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr aufgrund der regelmäßigen tatsächlichen Branchenverhältnisse zu der Auffassung gelangen könnte, die mit einander in Berührung kommenden Dienstleistungen und Waren könnten auf einer selbständigen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen und dementsprechend einer unzutreffenden Vorstellung über die betriebliche Zuordnung unterliegen.

Gegenstand der geschäftlichen Tätigkeit von Dienstleistern, die wie die Inhaberin der angegriffenen Marke "Recherchen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes" anbieten und durchführen, ist in erster Linie die Ermittlung von angemeldeten, eingetragenen oder erteilten Schutzrechten insbesondere auf dem Gebiet des Patent-, Marken-, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmusterrechts. Diese Recherchen werden heutzutage überwiegend und mit steigender Tendenz mittels EDV durchgeführt, indem zB auf CD-ROM gespeicherte Daten mittels Computer ausgewertet oder entsprechende online-Datenbanken der Patentämter oder sonstiger öffentlicher oder privater Datenbank-Anbieter im In- und Ausland konsultiert werden. Für diese Tätigkeiten sind neben zumindest grundlegender Kenntnisse der entsprechenden Rechtsgebiete vor allem Kenntnisse des Aufbaus, Inhalts, Gegenstands etc der zahlreichen verschiedenen Datensammlungen sowie im Umgang mit den jeweiligen Rechercheprogrammen und -techniken, Suchkriterien, Zugangsmöglichkeiten, Verknüpfungen etc erforderlich. Die Rechercheure setzen danach zur Durchführung der Recherchen zwar typischerweise Computer, Datenaufzeichnungsträger und EDV-Programme ein oder nutzen verschiedene Einrichtungen der Telekommunikation und bedienen sich damit Waren und Dienstleistungen, für die ua die Widerspruchsmarke Schutz genießt, als Hilfsmittel, -dienstleistungen oder Arbeitsgeräte. Der Verkehr hat deshalb jedoch keinen Anlass anzunehmen, die gewerbsmäßigen Anbieter der genannten Recherche-Dienstleistungen seien im Rahmen einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit auch mit der Herstellung und dem Vertrieb der genannten Hard- und Software befasst oder würden etwa Telekommunikations-Dienstleistungen als im Rahmen einer selbständigen Tätigkeit erbringen. Ebenso wenig sind Anhaltspunkte dafür vorgetra-

gen oder sonst ersichtlich, dass andererseits mit der Widersprechenden vergleichbare Anbieter von Telekommunikations-Dienstleistungen oder Hersteller von Computer-Hardware und -Software als Dienstleistungsanbieter auch auf dem zudem eher speziellen Geschäftsfeld der Inhaberin der angegriffenen Marke im Rahmen einer selbständigen Tätigkeit auf dem Markt tätig sind.

Eine davon abweichende Beurteilung ist nach Auffassung des Senats schließlich auch insoweit nicht veranlasst, als der Dienstleistung der angegriffenen Marke auf Seiten der Widerspruchsmarke ebenfalls Dienstleistungen gegenüberstehen, wie hier neben den auf "Telekommunikation" bezogenen Leistungen insbesondere das "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung". Maßgeblich für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Dienstleistungen ist in erster Linie deren Art und Zweck, dh der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen sowie die Vorstellung des Verkehrs, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortung erbracht werden (vgl BGH MarkenR 2001, 32, 33 "Wintergarten"; WRP 2002, 537, 539 "BANK 24" mwN). Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Recherche-Dienstleistungen unterscheiden sich offensichtlich nach Art und Zweck von den genannten Dienstleistungen der Widersprechenden aufgrund der dargelegten tatsächlichen Branchenverhältnisse sowie der Ausbildung und Qualifikation der jeweils mit der Erbringung befassten Personen. Die Tätigkeit der Rechercheure auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes erfordert Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang und in der Anwendung der eingesetzten, möglicherweise speziell für diese Leistungen konzipierten Hard- oder Software. Aufgrund der grundsätzlich anderen fachlichen und beruflichen Anforderungen und Qualifikationen wird der Verkehr jedoch kaum erwarten, derartige Rechercheure bzw Recherche-Unternehmen seien gewerblich selbständig auch auf dem Gebiet der Software-Erstellung tätig oder würden als gewerblich selbständige Anbieter von Telekommunikationsleistungen auf dem Markt tätig.

Unter diesen Umständen kann nicht davon ausgegangen werden, dass für den Verkehr die Vorstellung einer gemeinsamen betrieblichen Verantwortung für die in Rede stehenden Dienstleistungen und Waren nahe liegt und somit zu einer unzutreffenden Vorstellung über deren betriebliche Zuordnung gelangen könnte.

Selbst wenn man dennoch zu Gunsten der Widersprechenden von einer allenfalls sehr geringen Ähnlichkeit der Dienstleistungen und Waren der Widersprechenden mit der Dienstleistung der angegriffenen Marke ausgehen wollte, würde aufgrund der dann deutlich verminderten Anforderungen an den Markenabstand der Unterschied zwischen den jeweiligen Wort-Bild-Zeichen in jeder Hinsicht ausreichen, um in diesem Fall die Verwechslungsgefahr ebenfalls zu verneinen. Die Marken vermitteln einen auffallend abweichenden Gesamteindruck. Dieser beruht zum einen auf der verschiedenen Anzahl und Anordnung der (sichtbaren) quadratischen Punkte ("Digits") und zum anderen auf den klanglichen und schriftbildlichen Unterschieden der Buchstabenbestandteile "iti" bzw "T" sowie deren jeweiliger Anordnung und Einbindung innerhalb der Zeichen. Zumindest in der angegriffenen Marke kommt den Quadraten als einfachen und üblichen geometrischen Elementen keine den Gesamteindruck prägende Bedeutung zu. Nach Auffassung des Senats hat die Widersprechende auch eine auf einer großen Bekanntheit der "Digits" beruhenden gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht hinreichend nachgewiesen. So verwendet die Widersprechende neben der in der vorliegenden Widerspruchsmarke enthaltenen Anordnung von "Digits" ausweislich der von ihr eingereichten Unterlagen eine Reihe weiterer Formen bzw Anordnungen von "Digits", die sich von den hier verfahrengegenständlichen graphischen Elementen hinsichtlich der Anzahl und Anordnung markant unterscheiden, so dass schon unklar bleibt, ob und inwieweit sich die behauptete überragende Verkehrsbekanntheit der "Digits" gerade auf die hier relevanten Gestaltungen bezieht. Schon aus diesem Grund fehlen auch hinreichende Anhaltspunkte für die Annahme einer assoziativen Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt der Markenserie mit einer in der Widerspruchsmarke enthaltenden Form ("Matrix") von "Digits" als Stammbestandteil. Hinsichtlich der Begründung im Einzelnen schließt sich der Se-

nat den Ausführungen der 2. Beschwerdekammer in der Entscheidung vom 3. Juni 2002 in der Rechtssache R 965/2000-2 (insbesondere Ziff 17 - 24) an, auf die insoweit Bezug genommen wird.

Nach alledem war die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß, § 71 Abs 1 MarkenG.

Brandt

Engels

Richterin Bayer
hat Urlaub und
kann daher nicht
unterschreiben.

Brandt

Pü

Abb. 1

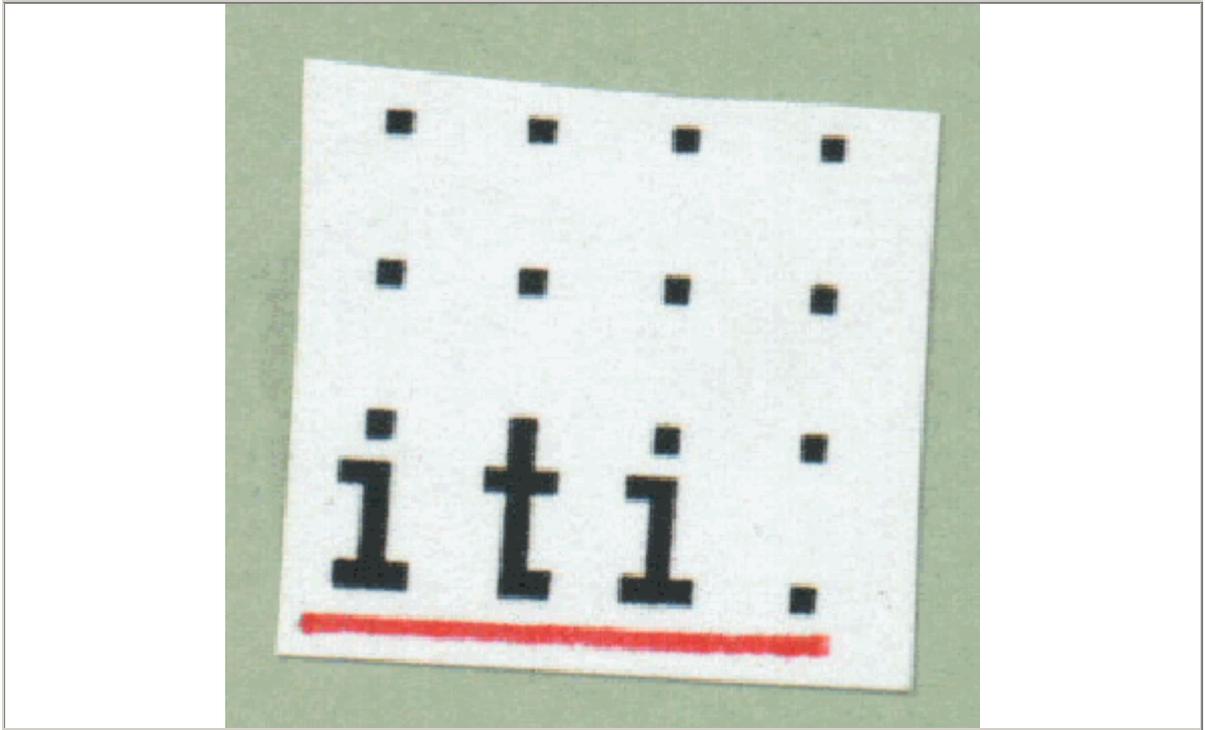


Abb. 2

