

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 146/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. Juli 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 398 06 860

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Juli 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

- I. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Februar 2001 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 2 908 283 zurückgewiesen worden ist.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 908 283 wird die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

- II. Hinsichtlich des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 124 396 ist das Beschwerdeverfahren zur Zeit gegenstandslos.

G r ü n d e

I.

Die Wortmarke 398 06 860

SOLCIS

ist für folgende Waren und Dienstleistungen in das Register eingetragen worden:

"Datenverarbeitungsprogramme; Druckerzeugnisse, Handbücher; gewerbsmäßige Beratungen (ausgenommen Unternehmensberatung); Computerberatungsdienste, Erstellung von Datenverarbeitungsprogrammen, Entwicklung und Installation von Datenverarbeitungsprogrammen."

Dagegen ist aus der für die Waren

"Wissenschaftliche Apparate und Instrumente für die Forschung in Laboratorien, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten), photographische, Film-, optische, Wäge-, Meß-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; elektrische LötKolben, elektrische Schweißgeräte, elektrische Bügeleisen, elektrisch beheizte Bekleidungsstücke, elektrische Zigarren- und Zigarettenanzünder für Kraftfahrzeuge, elektrische Reinigungsgeräte für den Haushalt, nämlich Staubsauger, Bohnermaschinen, elektrische Türschließer; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computersoftware (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere für die Anwendung im Bereich des Netzwerk- und Systemmanagements; Feuerlöschgeräte; Bildprojektoren; Vergrößerungsapparate, Stative für Kameras; Photokopiergeräte und -maschinen, einschließlich elektrostatische und thermische; elektrische Kabel, Drähte, Leiter und Verbindungsarmaturen hierzu, sowie Schalter- und Verteilertafeln oder -schränke; Apparate und Instrumente für die Steuerung von Schiffen,

insbesondere Apparate und Instrumente zum Messen und Übermitteln von Befehlen; elektrische Geräte zur Fernsteuerung industrieller Arbeitsvorgänge; Lochkartenbüromaschinen; belichtete Filme; Nadeln für Plattenspieler; Spezialbehälter (Etuils, Futterale, Gehäuse), die den in dieser Klasse eingeordneten Apparaten und Instrumenten angepaßt sind; Signalpfeifen, einschließlich Hundepfeifen; Pannen-Warndreiecke für Fahrzeuge; Unfallschutzbekleidung für Rettungszwecke, Gesichtsschutzschilder, Schutzbrillen oder Schutzmasken für Arbeiter; Atmungsgeräte für Taucher, Schwimmgürtel und Schwimmlügel; Feuerlöschfahrzeuge; Winkelmesser (Meßinstrumente); Zeitschalter (Schaltuhren), Unterhaltungsgeräte als Zusatzgeräte für einen Fernseher; Münzspiel- und Unterhaltungsautomaten, Fahrkartenautomaten; Wäageautomaten, Bargeldautomaten, Automaten zum Selbstphotographieren.“

eingetragenen Wortmarke 2 908 283

SOLSTICE

sowie aus der für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 35 eingetragenen Gemeinschaftsmarke 124 396 (Wortmarke)

SOLSTICE

Widerspruch erhoben worden.

Mit Beschluß vom 6. Februar 2001 hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes, besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes, beide Widersprüche zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwischen den Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1

Nr 2 MarkenG. Auch unter Berücksichtigung teilweise möglicher Warenidentität und daher hoher Anforderungen an den Abstand der Marken, seien diese schriftbildlich und klanglich hinreichend unähnlich, um eine Verwechslungsgefahr ausschließen zu können. Die Marken wiesen hinsichtlich Silbenzahl, Vokalfolge und in ihren Konsonanten unüberhörbare Unterschiede auf. Im Schriftbild unterschieden sich die Vergleichswörter deutlich in ihrer Länge sowie der Anordnung der Buchstaben außer in der Anfangsilbe "SOL".

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der aus den beiden Marken Widersprechenden. Sie trägt vor, daß sich identische bzw hochgradig ähnliche Waren und Dienstleistungen gegenüberstünden. Die Widerspruchsmarken besäßen aufgrund umfangreicher vieljähriger Benutzung eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Die Vorsilbe "SOL" sei entgegen der Behauptung der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht verbraucht, sondern werde von der Widersprechenden seit vielen Jahren systematisch von Zeichenrechten Dritter freigehalten. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren bestehe eine erhebliche klangliche Verwechslungsgefahr. Bei deutscher Aussprache der Widerspruchsmarken ohne das Endungs-e und in irgendeiner Form verkürzten Konsonantenfolge klängen die Marken fast identisch.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaber der angegriffenen Marke beantragen (sinngemäß),

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Die Markenstelle habe zutreffend eine Verwechslungsgefahr verneint. Bei der regelmäßigen Aussprache der angemeldeten Marke wie "sol-zis" oder "sol-kis"

und der Widerspruchsmarke wie "sol-sti-ze" seien die Marken im Klang deutlich unterschiedlich. Einen Grundsatz, wonach bei der Widerspruchsmarke der Endvokal "e" nicht ausgesprochen werde, gebe es in der deutschen Sprache nicht. Diejenigen Teile des Verkehrs, die in "SOLSTICE" ein der englischen Sprache entlehntes Wort vermuteten, würden die Widerspruchsmarke entsprechend der englischen Endung "ice", wie etwa in den Begriffen "dice", "mice" und "nice", "solsteis" aussprechen. Zu berücksichtigen sei auch die italienische Aussprache "sol-stitsche". Bei keiner der wahrscheinlichen Aussprachemöglichkeiten bestehe eine verwechslungsbegründende Ähnlichkeit zu der jüngeren Marke. Die Behauptung der Beschwerdeführerin, den Widerspruchsmarken komme gesteigerte Kennzeichnungskraft zu, werde vorsorglich mit Nichtwissen bestritten. Die Behauptung werde auch nicht durch die Beschwerdebegründung und die eingereichten Anlagen gestützt. Wegen der großen Anzahl von Marken mit dem Bestandteil "Sol" auf dem hier fraglichen Warengbiet sei im Gegenteil von einer erheblich geminderten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auszugehen.

Im Beschwerdeverfahren haben die Inhaber der angegriffenen Marke im Schriftsatz vom 15. Juli 2002 erklärt, das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen ihrer Marke wie folgt zu beschränken:

"Klasse 09: Datenverarbeitungsprogramme zur Berechnung der Verschattung von Gebäuden;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Handbücher (vorgenannte Waren betreffend den Problembereich Verschattung von Gebäuden);

Klasse 42: Technische Beratung betreffend die Verschattung von Gebäuden; Berechnung der Beschattung von Gebäuden durch andere Gebäude oder Pflanzen."

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

II.

1. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, soweit in dem angefochtenen Beschluß der Widerspruch aus der Marke 2 908 283 zurückgewiesen wurde. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 2 908 283 Verwechslungsgefahr im Sinn von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Wegen des Widerspruchs aus dieser Marke ist daher die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen (§ 43 Abs 2 S 1 MarkenG).

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinn des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st Rspr; vgl ua EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma, GRUR 1998, 922, 923 – CANON, BGH GRUR 2000, 506, 508 – ATTACHÉ/TISSERAND).

Auch nach dem im Beschwerdeverfahren von den Inhabern der angegriffenen Marke erklärten teilweisen Verzicht (§ 48 MarkenG) werden die Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke, soweit der Verzicht wirksam ist, in ihrer eingeschränkten Fassung von den für die Widerspruchsmarke 2 908 283 registrierten Waren und Dienstleistungen zum Teil identisch, zum Teil im engeren bis durchschnittlichen Ähnlichkeitsbereich erfaßt. So genießt die Widerspruchsmarke Schutz für den Warenoberbegriff "Computersoftware (soweit in Klasse 9 enthalten)", der durch den Zusatz "insbesondere für die Anwendung im Bereich des Netzwerk- und Systemmanagements" keine gegenständliche Beschränkung erfährt und daher auch spezielle Datenverarbeitungsprogramme

zur Berechnung der Verschattung von Gebäuden mit umfassen kann. Ferner besteht im Hinblick auf die funktionelle Wechselbeziehung von gedruckten Handbüchern und Benutzeranleitungen zu den jeweils zugehörigen DV-Programmen engste Ähnlichkeit zwischen der Computersoftware auf Seiten der Widerspruchsmarke und den Druckereierzeugnissen und Handbüchern auf Seiten der angegriffenen Marke (vgl Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, S 105, mtl Sp). Zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit besteht schließlich zwischen der für die angegriffene Marke noch beanspruchten Dienstleistung "Technische Beratung betreffend die Verschattung von Gebäuden" und den für die Widerspruchsmarke registrierten Waren "Meß-, Signal-, Kontrollapparate und -instrumente, Datenverarbeitungsgeräte, Computer und Computersoftware". Diese für die Widerspruchsmarke geschützten Warenoberbegriffe können nämlich auch solche Apparate, Instrumente, DV-Geräte und Software umfassen, deren spezieller Verwendungszweck die Verschattung von Gebäuden ist. Hersteller und Händler von einschlägigen technischen Apparaten, Instrumenten, DV- Geräten sowie -Programmen mit derart spezialisiertem technischen Verwendungszweck aber bieten regelmäßig auch als wirtschaftlich selbständige Leistung die zugehörige technische Beratung für deren Einsatz und Anwendung an (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 67, zur Ähnlichkeit von Dienstleistungen und Waren).

Die in der eingeschränkten Fassung weiterhin enthaltende Dienstleistung „Berechnung der Beschattung von Gebäuden durch andere Gebäude und Pflanzen“ kann bei der Entscheidung über den Widerspruch keine Berücksichtigung finden, da es sich hierbei um eine unzulässige Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der angegriffenen Marke handelt. Die Dienstleistung läßt sich unter keine der im ursprünglichen Verzeichnis enthaltenen Dienstleistungsbegriffe subsumieren, sondern stellt demgegenüber eine Dienstleistung anderer Art dar. Der erklärte Verzicht ist daher insoweit wirkungslos. Die deshalb weiterhin zu berücksichtigenden ursprünglichen Dienstleistungen "Erstellung von Datenverarbeitungsprogrammen, Entwicklung und Installation von Datenverarbeitungsprogrammen" der angegriffenen Marke sind mit dem Oberbegriff

"Computersoftware (soweit in Klasse 9 enthalten)" der Widerspruchsmarke ohne weiteres als ähnlich anzusehen.

Die Widerspruchsmarke "SOLSTICE" besitzt als Fantasiewortbildung ohne erkennbar beschreibende Anklänge von Haus aus normale Kennzeichnungskraft. Die von der Widersprechenden behauptete Stärkung der Kennzeichnungskraft durch langjährige umfangreiche Benutzung ist nicht liquide. Dies wurde von den Inhabern der angegriffenen Marke ausdrücklich bestritten und ist auch nicht amtsbekannt (vgl BGH GRUR 1967, 246, 248 – Vitapur, GRUR 1998, 927, 929 – COMPO-SANA). Ebenso wenig hat die Widersprechende ausreichend Tatsachen vorgetragen und glaubhaft gemacht, die die Wertung einer erhöhten Kennzeichnungskraft stützen könnten (vgl BPatGE 43, 200, 205 f– CEFA-BRAUSE/CEFASEL). Die eingereichten Ausdrücke von Produktlisten der Widersprechenden aus dem Internet genügen hierfür schon deshalb nicht, weil sie weder eine Aussage über den Umfang noch über die Dauer der Markenbenutzung enthalten.

Demgegenüber ist aber auch keine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wegen ähnlicher Drittmarken feststellbar. Die Inhaber der angegriffenen Marke berufen sich in diesem Zusammenhang auf eine Vielzahl eingetragener Drittmarken mit dem Bestandteil "SOL" auf dem einschlägigen Warengbiet. Da die Benutzung der fraglichen Marken nicht liquide ist, kommt der Tatsache ihrer Eintragung ohnehin nur eine geringere Bedeutung für die Kennzeichnungskraft der angegriffenen Marke zu (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 9 Rdn 144, BPatE 44, 254, 256 f– WISCHMAX/Max). Abgesehen davon würde eine etwaige Schwächung des Bestandteils "SOL" nicht ohne weiteres die Annahme einer Kennzeichnungsschwäche der Gesamtmarke "SOLSTICE" rechtfertigen (vgl BGH GRUR 1967, 246, 251 – Vitapur, GRUR 1971, 577, 578 – Raupentin). Hinzu kommt, daß die angeführten Drittmarken die Buchstabenfolge „SOL/Sol“ vielfach nur zufällig, oft nicht einmal als abtrennbare Silbe enthalten, so daß sich aus der bloßen Registerlage schon keine relevante Schwächung des Bestandteils "SOL" herleiten läßt.

Den mithin, angesichts teils identischer sowie hochgradig ähnlicher, teils zumindest durchschnittlich ähnlicher Waren und Dienstleistungen und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, in jedem Fall zum Ausschluß einer relevanten Verwechslungsgefahr notwendigen durchschnittlichen Abstand hält die Widerspruchsmarke von der angegriffenen Marke in klanglicher Hinsicht jedoch nicht ein.

Schon bei einer der deutschen Phonetik entsprechenden Aussprache der Widerspruchsmarke wie "sol – sti – ts (= z) e" und der in beachtlichem Umfang zu erwartenden Aussprache der angegriffenen Marke wie "sol – ts (= z) is", besteht Übereinstimmung nicht nur in den Anfangsilben "sol", sondern auch weitgehend in den Zweitsilben "- sti – " und "-tsis". Da die Betonung der Widerspruchsmarke bei der genannten Aussprache überwiegend auf der zweiten Silbe, zum Teil auch auf der ersten Silbe liegt, wird das Endungs-e in der regelmäßig unbetonten Schlußsilbe nicht immer deutlich anklingen bzw mitunter etwas verschluckt werden. Daher entsteht auch in den hinteren Wortbereichen durch den dort dominierenden gemeinsamen Vokal "i" und die Häufung von Zisch- bzw. Sprengzischlauten, trotz der unterschiedlichen Silbenzahl, ein recht ähnlicher Klangeindruck.

Im Hinblick darauf, daß auf dem hier vorwiegend betroffenen Produktgebiet der elektronischen Datenverarbeitung Englisch die weit verbreitete Fachsprache ist, wird die Widerspruchsmarke zudem auch in beachtlichen Umfang entsprechend der englischen Phonetik wiedergegeben werden. Entgegen der Auffassung der Inhaber der angegriffenen Marke wird im Englischen die Endung „-ice“ nach dem Konsonanten "t" nicht "eis", sondern regelmäßig "is" ausgesprochen, wie die Wortbeispiele "practice", "justice" und "notice" belegen. In diesen entscheidungserheblichen Fällen einer der englischen Sprache gemäßen Wiedergabe der älteren Marke wie "sol-stis" aber stimmt die jüngere Marke in ihrem klanglichen Gesamteindruck (sol-tsis bzw sol-kis) fast vollständig mit der Widerspruchsmarke überein.

Für eine von den Inhabern der angegriffenen Marke behauptete Kennzeichnungsschwäche der gemeinsamen Anfangssilbe "SOL", welche die Aufmerksamkeit des Verkehrs verstärkt auf hinteren Wortteile lenken würde, bestehen keine hinreichenden Anhaltspunkte. Eine erkennbare, einschlägig beschreibende Bedeutung wohnt der Buchstabenfolge "SOL" nicht inne (vgl DUDEN, Das Große Fremdwörterbuch, 1994, S 1272). Wie bereits oben dargelegt, ist weiterhin in den von den Inhabern der angegriffenen Marke angeführten eingetragenen "Sol"-Marken keine einheitliche Verwendung eines eigenständig hervortretenden Bestandteils "SOL" feststellbar, der auf eine Verbrauchtheit schließen ließe. Überwiegend weisen die Marken nur zufällig die Buchstabenfolge am Wortanfang auf, häufig aufgegliedert in die Anfangssilbe "So-" und die mit "l" beginnende Zweitsilbe (vgl zB die Marken DD 640 946 SOLIDOR, 2 028 224 Solarix, 2 083 586 Solitaire).

Nach dem Gesagten besteht daher zwischen den Vergleichsmarken eine entscheidungserhebliche klangliche Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

2. Im Hinblick auf die in Ziffer I. des Beschluß-Tenors angeordnete Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 908 283 ist festzustellen, daß die Beschwerde hinsichtlich der Zurückweisung des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 124 396 in dem angefochtenen Beschluß derzeit (dh vorbehaltlich einer Eintragungsbewilligungsklage) gegenstandslos ist.

3. Es besteht kein Anlaß, einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Ströbele

Guth

Kirschneck

Na