



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 178/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 20 290

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. September 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Juni 2002 aufgehoben, soweit darin der Widerspruch aus der Marke 1178767 zurückgewiesen worden ist.

Wegen der Gefahr von Verwechslungen mit der Marke 1178767 wird die Löschung der Marke 399 20 290 angeordnet.

Gründe

I.

In das Markenregister eingetragen ist unter 399 20 290 die Bezeichnung

siehe Abb. 1 am Ende

für die Waren und Dienstleistungen

"Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Telekommunikation;
Software; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung."

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der rangälteren, seit 1991 für die Waren
und Dienstleistungen

"Auf Datenträger aufgezeichnete Computerprogramme; Planung,
Entwicklung, Erstellung, Vermietung und Wartung von Computer-
programmen; Ausbildung und Beratung im Zusammenhang mit
der Anwendung der vorgenannten Computerprogramme; alle vor-
genannten Waren und Dienstleistungen nur für den industriellen
und gewerblichen Bedarf"

eingetragenen Marke 1178767

SAS,

deren Schutzdauer zuletzt im Jahre 1999 verlängert worden ist.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch
Beschluß der Prüferin den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist im
wesentlichen ausgeführt, die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistun-
gen seien teilweise identisch, im übrigen ähnlich. Der deshalb zu fordernde
größere Abstand werde aber unter der Annahme einer durchschnittlichen Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke von der angegriffenen Marke gewahrt.
Eine Verwechslungsgefahr in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht scheidet
schon aus, wenn die Marken in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung
sämtlicher Bestandteile verglichen werden. Dem übereinstimmenden Buchstaben-
kürzel "SAS" komme keine selbständig kennzeichnende Stellung zu, da dieses als

Fachbegriff für "single attached station" und "statistical analysis station" für die einschlägigen Waren und Dienstleistungen eine unmittelbar beschreibende Angabe darstelle. Im übrigen neige das angesprochene Publikum auch schon wegen des übergroß dargestellten Eurosymbols nicht zu einer Verkürzung des Zeichens auf den Markenteil SAS. Es bestehe auch nicht die Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Wegen des beschreibenden Bezugs des Bestandteils "SAS" hätten die angesprochenen Verkehrskreise keinen Anlaß, darin ein Serienzeichen der Widersprechenden zu sehen.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Sie macht darin eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund hoher Umsätze geltend. Eine Kennzeichnungsschwäche der Buchstabenkombination "SAS" liege wegen der Vielzahl entsprechender Abkürzungen nicht vor. Zudem träten die Bestandteile "€" und "Software" als beschreibende Angaben zurück. Im übrigen bestehe eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Zeichenserie mit dem Bestandteil "SAS", nachdem die Widersprechende in Deutschland über viele in dieser Weise gebildeten Marken verfüge.

Die Widersprechende beantragt,

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

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist im vollem Umfang begründet. Zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen besteht eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Nach der maßgeblichen Registerlage liegt hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen "Software; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" auf Seiten der angegriffenen Marke mit den entsprechenden Produkten der Widerspruchsmarke Identität vor. Zwischen "Datenverarbeitungsgeräte und Computer" einerseits und "auf Datenträger aufgezeichnete Computerprogramme" andererseits ist eine enge Ähnlichkeit gegeben (vgl die Nachweise bei Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, S 104 f.). Zwischen den Dienstleistungen "Telekommunikation" und "Erstellen von Computerprogrammen" besteht eine noch relevante, jedoch entferntere Ähnlichkeit (vgl Richter/Stoppel aaO S 393).

Der Senat hat eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit einen normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zugrunde gelegt. Im Gegensatz zur Markenstelle kann von einer originären Kennzeichnungsschwäche des Buchstabenkürzels "SAS" nicht ausgegangen werden. Schon die von der Markenstelle herangezogenen Lexikas (Schulze, Computerkürzel; Rosenbaum, Fachkompendium Informationstechnologie von A bis Z) weisen über die im angegriffenen Beschluß angeführten, bereits unterschiedlichen Bedeutungen weitere Fachbegriffe (z.B. segmented adress space, switched access system) aus, die in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen durchaus beschreibend sein können. Es bestehen danach keine konkreten Anhaltspunkte dafür, daß waren- und dienstleistungsbezogen eine bestimmte beschreibende Bedeutung im Vordergrund steht. An Abkürzungen ohne präzisen Aussagewert besteht jedoch in aller Regel kein Freihaltebedürfnis (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rdn 303).

Demgegenüber ist auch nicht von einer gesteigerten Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke auszugehen. Der Sachvertrag der Widersprechenden belegt zwar recht hohe Umsätze. Aus diesen kann jedoch nicht ohne weiteres eine entsprechende Verkehrsbekanntheit hergeleitet werden, da diese nicht notwendi

gerweise mit den Unternehmenszahlen einhergeht (Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rdn 297 mwN). Auch die von der Widersprechenden belegte Aufnahme in Ranking-Listen führt insoweit nicht weiter, als diese sich ebenfalls wieder am Umsatz orientieren.

Bei dieser Ausgangslage besteht auch Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Zwar sind die Marken als Ganzes ausreichend unterschiedlich. Das angegriffene Zeichen läßt sich auch nicht ohne weiteres auf den Bestandteil "SAS" verkürzen. Dies käme allenfalls dann in Betracht, wenn es sich bei den übrigen Bestandteilen um beschreibende oder kennzeichnungsschwache Markenteile handeln würde. Für den Bestandteil "Software" kann das jedenfalls nicht für sämtliche Produkte der angegriffenen Marke festgestellt werden. Gleiches gilt für das Euro-Symbol. Dieser Markenteil könnte – wie auch von der Markenstelle erwogen – als beschreibender Hinweis auf die "Euro-Tauglichkeit" der so gekennzeichneten Produkte in den Hintergrund treten. Ein beschreibender Bezug erscheint jedoch jedenfalls für die Dienstleistungen der angegriffenen Marke zweifelhaft.

Das Buchstabenkürzel "SAS" kommt auch nicht ohne weiteres als Teil einer Zeichenserie in Betracht. Zwar verfügt die Widersprechende nach ihrem unwidersprochenen Vortrag in Deutschland über eine Reihe von Marken mit diesem Bestandteil. Über die bloße Registerlage hinaus ist jedoch regelmäßig erforderlich, daß der Markeninhaber im Verkehr bereits mit dem entsprechenden Wortstamm als Bestandteil mehrerer eigener entsprechend gebildeter Serienmarken aufgetreten ist (BPatG GRUR 2002, 346, ASTRO BOY/Boy). Hierfür bestehe jedoch keine ausreichenden Anhaltspunkte.

Zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen besteht jedoch eine assoziative Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs 1 Nr 2, 2. Halbs. MarkenG in Form der "Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne". Dieser Tatbestand betrifft Fälle, in denen zwar die beiderseitigen Kennzeichen als unterschiedlich und als solche verschie-

dener Unternehmen aufgefaßt werden, gleichwohl aufgrund besonderer Umstände darauf geschlossen wird, daß zwischen diesen Unternehmen Beziehungen geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art bestehen (Ströbele/Hacker aaO, § 9 Rdn 502, 504 mwN). Derartige Umstände sind vorliegend gegeben. Maßgeblich hierfür ist zum einen, daß es sich bei dem Buchstabenkürzel "SAS" nicht nur um einen Teil des Firmennamens der Widersprechenden, sondern um das Firmenschlagwort handelt, nachdem die weiteren Bestandteile "Institute" und "Inc." als Hinweise auf die Organisationsform bzw auf eine Eintragung in das Handelsregister als zumindest kennzeichnungsschwach in den Hintergrund treten. Zudem handelt es sich bei der Widerspruchsmarke insbesondere auch durch die Wiederholung des Konsonanten "S" um eine recht einprägsame Buchstabenverbindung. Diese ist weiterhin in der angegriffenen Marke graphisch abgesetzt und durch im wesentlichen gleich gestaltete Umrandungen, die die Einzelbuchstaben auch optisch zusammenführen, hervorgehoben. Zudem wird die Buchstabenfolge zumindest für einige Waren und Dienstleistungen aufgrund der insoweit gegebenen Kennzeichnungsschwäche der weiteren Bestandteile der angegriffenen Marke in den Vordergrund treten.

Unschädlich ist es weiter, daß der als Wortmarke ausgestalteten Widerspruchsmarke auch graphische Elemente gegenüberstehen. Trotz der diesbezüglichen Ausgestaltung des angegriffenen Zeichens wird dieses im relevanten Bereich "SAS" durch die Benennung der Buchstaben wiedergegeben werden.

Die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne erstreckt sich auch auf die Dienstleistung "Telekommunikation", hinsichtlich der – wie ausgeführt – lediglich eine entferntere Ähnlichkeit angenommen werden konnte. Ebenso wie bei der mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Zeichenserie kommt der Verschiedenheit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen auch bei der Fallgruppe der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne eine geringere Bedeutung zu als bei der unmittelbaren. Auch insoweit ist es gerade das Typische eines derartigen Elements, welches eine Beziehung zwischen verschiedenen

Unternehmen aufzeigt, daß es auch zur Kennzeichnung verschiedener Waren und Dienstleistungen dienen kann (vgl für den Fall der mittelbaren Verwechslungsgefahr Ströbele/Hacker aaO Rdn 495).

Eine Kostenauflegung ist nicht veranlaßt (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

Hu

Abb. 1

