



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 30/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
6. März 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 301 21 263

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. März 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde des Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Eingetragen am 27. Juni 2001 unter 301 21 263 - nach Teilverzicht im Beschwerdeverfahren - für die Waren

Datenverarbeitungsprogramme und auf Datenträgern gespeicherte Computerprogramme, nämlich Software für die Aufnahme, Verarbeitung, Auswertung und Interpretation geophysikalischer und geologischer Daten

ist die Wortmarke

TEECware.

Widerspruch wurde erhoben aus der unter 398 07 001 seit dem 27. März 1998 für die Waren und Dienstleistungen

Computerhardware und –software, elektrische und elektronische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten);
Durchführung von EDV-Schulungen, Produktion von Videofilmen und Bearbeitung von Videofilmen;
Beratung in allen technischen Belangen des EDV-Bereichs

eingetragenen Wortmarke

ECKware.

Deren Benutzung ist bereits im Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt bestritten worden.

Der Widersprechende hat Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht.

Die Markenstelle für Klasse 9 hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Bei einer zugunsten des Widersprechenden als rechtserhaltend anzusehenden Benutzung der Widerspruchsmarke für „Computersoftware“ und einer damit hochgradigen Warenähnlichkeit bis hin zur Identität sei der gebotene strenge Abstand der Vergleichsmarken noch eingehalten. Die Übereinstimmung der Vergleichsmarken bestehe in einem auf dem vorliegenden Softwaresektor als verbraucht anzusehenden und damit kennzeichnungsschwachen Zeichenbestandteil. Der Unterschied liege in den stärker beachteten Wortanfängen durch den klangstarken Explosivlaut „T“ in der angegriffenen Marke, zudem werde die angegriffene Marke bei deutscher Aussprache durch das Doppel-E gedehnt gesprochen, bei terminologieüblicher englischer Aussprache wie „tiek“, was sich in beiden Fällen von dem kurz und prägnant ausgesprochenen „Eck“ der Widerspruchsmarke hinreichend unterscheidet.

Hiergegen hat der Widersprechende Beschwerde eingelegt und ausgeführt, bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der Vergleichsmarken seien auch kennzeichnungsschwache Bestandteile mit zu berücksichtigen, der Anfangslaut „T“ sei ein Verschlusslaut, der als Auftaktlaut sehr klangschwach sei, meist nur kurz anklinge und im Gesamtklang oft völlig untergehe. Der doppelte Vokal „EE“ werde vor dem nachfolgenden Explosivlaut „k“ als kurzes „E“ gesprochen. Eine englische Aussprache dürfte nur von untergeordneter Bedeutung sein, da es kein engl. Wort „Teec“ gebe.

Der Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle vom 9. Dezember 2003 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er führt hierzu aus, nach Beschränkung des Warenverzeichnisses auf Spezialsoftware für Unternehmen im Bereich Geophysik und Geologie sei eine Berührung mit der von der Widersprechenden verwendeten Standardsoftware – für die eine Benutzung zudem nicht dargelegt sei - nicht mehr gegeben.

TEEC stehe als Abkürzung für „Trappe Erdöl Erdgas Consultant“, sei ein Unternehmenskennzeichen und werde „te-e-e-zeh“ gesprochen.

Ergänzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Die angegriffene Marke ist der Widerspruchsmarke nicht so ähnlich, dass die Gefahr von Verwechslungen besteht.

1. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zulässig erhoben. Dabei ist eine einmal in der Vorinstanz zulässigerweise erhobene Einrede der mangelnden Benutzung insoweit auch für alle weiteren Instanzen rechtswirksam, da die Einrede damit in das Verfahren eingeführt ist. Der Widersprechende hat diese zu beachten und im anschließenden Rechtsmittelverfahren von sich aus die Benutzung der Widerspruchsmarke für die eingetragenen Waren für den maßgeblichen Zeitraum glaubhaft zu machen (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl. § 43 Rdn. 77).

Aus der Erklärung des Inhabers der angegriffenen Marke gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt, die Nichtbenutzungseinrede hinsichtlich der Ware „Computersoftware“ aufrechtzuerhalten, kann dagegen nicht gefolgert werden, dass er auf die Einrede der Nichtbenutzung hinsichtlich der Waren „Computerhardware“ verzichtet hätte.

So kann die Einrede der Nichtbenutzung grundsätzlich ohne Rechtsverlust einstweilen fallengelassen werden, weil ein Wiederaufgreifen jederzeit möglich ist. Dies ist nur nach Erklärungen nicht mehr möglich, die eindeutig als Anerkennung der Benutzung im Sinne eines Verzichts auf die Nichtbenutzungseinrede zu bewerten sind, wobei an die Voraussetzungen eines solchen Verzichts bzw. der Anerkennung der Benutzung strenge Anforderungen zu stellen sind. So reicht das bloße Nichtweiterverfolgen der Einrede oder das Schweigen des Einredenden auf die ihm zugestellten Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung insoweit nicht aus, nicht einmal die Erklärung, die Einrede werde „nicht weiter aufrechterhalten“,

ist als ein das Wiederaufgreifen ausschließender Verzicht gewertet worden (vgl. BGH GRUR 2000, 886, 887 Bayer/BeiChem; Ströbele/Hacker a. a. O. § 43 Rdn. 49).

Bei der Entscheidung über den Widerspruch können damit nur die Waren berücksichtigt werden, für die vom Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den Benutzungszeitraum des § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Der Widersprechende hatte demnach die Benutzung der Marke nach § 43 Abs. 1 S. 2 für die Zeit innerhalb der letzten fünf Jahre vor dieser Beschwerdeentscheidung, nämlich von März 2001 bis März 2006 glaubhaft zu machen, (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 43 Rdn. 16, 21). Glaubhaft zu machen ist dabei die Verwendung der Marke für die maßgeblichen Waren nach Art, Zeit, Ort und Umfang. Aus den vorgelegten Unterlagen muss sich eindeutig ergeben, in welcher Form, in welchem Zeitraum, in welchem Gebiet und in welchem Umfang die Benutzung erfolgt ist. Diese Erfordernisse müssen insgesamt erfüllt sein. Fehlen z. B. Angaben über Zeit bzw. einen Zeitraum oder Umfang der Benutzung, liegt keine ausreichende Glaubhaftmachung vor (Ströbele/Hacker a. a. O. § 43 Rdn. 81 m. w. N.; § 26 Rdn. 195).

Für die Ware „Computerhardware“ hat der Widersprechende ausreichende Unterlagen für den maßgeblichen Benutzungszeitraum vorgelegt. Den von der Widersprechenden vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen ist zu entnehmen, dass Computerhardware mit der Widerspruchsmarke "ECKware" seit 2000 kennzeichnend versehen ist. Dies ergibt sich aus der im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt mit Schriftsatz vom 23. Juli 2003 vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des Herrn A... vom 9. Mai 2002 sowie den der eidesstattlichen Versicherung beigefügten Produktabbildungen und Rechnungskopien und den Aufstellungen der Umsätze für die Zeiträume 2000, 2001 und 2002. Die in der eidesstattlichen Versicherung des Herrn A... vom 9. Mai 2002 genannten Umsätze von jährlich zwischen rund 529.000 und 287.000 € belegen auch die Ernsthaftigkeit der Benutzung. Dabei ist es nicht not-

wendig, dass Glaubhaftmachungsunterlagen für den gesamten Fünf-Jahres-Zeitraum vorgelegt werden, vielmehr ist es ausreichend, wenn die Benutzung für einen Teil dieses Zeitraumes nachgewiesen wird (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 26 Rdn. 72).

Für den Nachweis der Zustimmung des Markeninhabers zur Benutzung der Widerspruchsmarke durch einen Dritten ist nicht unbedingt die Vorlage eines förmlichen Lizenzvertrages notwendig. Vielmehr können auch sonstige Umstände hinreichend klar erkennen lassen, dass eine Marke im Einverständnis mit dem Markeninhaber von einem Dritten benutzt worden ist, was insbesondere für die Darlegung enger wirtschaftlicher Verbindungen zwischen Markeninhaber und Benutzer gilt (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 26 Rdn. 120). Da sich aus den Unterlagen ergibt, dass der Widersprechende Geschäftsführer der Benutzerin ist, ist von einer Zustimmung zur Drittbenutzung auszugehen, so dass die Drittbenutzung der Benutzung durch den Markeninhaber gleichzustellen ist (§ 26 Abs. 2 MarkenG).

Der Widersprechende hat damit die Benutzung glaubhaft gemacht für die Waren „Computerhardware“, nicht hingegen für die Ware „Computersoftware“.

So ist die Verwendung der Widerspruchsmarke in Katalogen nur dann rechtserhaltend, wenn in dem Katalog eine Anbringung der fraglichen Marke auf der jeweiligen Ware ersichtlich wird. Soweit dagegen der Katalog nur allgemein auf das Angebot von Waren hinweist, die nicht mit der eingetragenen Marke (u. U. sogar mit anderen Kennzeichen) versehen sind, handelt es sich nicht um eine funktionsgerechte Benutzung der betreffenden Marke (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 26 Rdn. 21). Die vorgelegten Unterlagen lassen aber eine kennzeichenmäßige Verwendung auf Softwareprodukten nicht erkennen, die Rechnungsbelege beziehen sich auf Softwareprodukte anderer Hersteller.

Aus der Benutzung der Widerspruchsmarke für Computerhardware kann auch nicht auf die Benutzung für Computersoftware geschlossen werden, da schon die Benutzung der Marke auf dem Gesamtprodukt - Computer - nicht ohne weiteres

auch eine rechtserhaltende Benutzung für dessen Einzelkomponenten - wie u. U. Computersoftware - darstellt (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 26 Rdn. 139).

2. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st. Rspr., vgl. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; WRP 2004, 1281 Mustang; WRP 2004, 1043 – NEURO-VIBOLEX / NEURO-FIBRAFLEX; WRP 2004, 907 Kleiner Feigling).

Der Senat geht bei seiner Entscheidung mangels anderweitiger Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus.

Der Bestandteil „ware“ der Widerspruchsmarke hat zwar beschreibenden Anklang, führt jedoch nicht zu einer Kennzeichnungsschwäche des Gesamtzeichens, da dieses in der Zusammensetzung einen neuen phantasievollen Gesamtbegriff bildet.

3. Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren ist anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe - so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein können, sie stammten aus demselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind

(vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 9 Rdn. 57). Dabei reicht der Umstand, dass sich die Waren in irgendeiner Hinsicht ergänzen können, zur Feststellung der Ähnlichkeit noch nicht aus. Vielmehr ist eine gegenseitige Ergänzung in dem Sinne notwendig, dass dadurch die Annahme gemeinsamer oder doch miteinander verbundener Ursprungsstätten nahe gelegt wird und damit auch der Kontrolle und Qualitätsverantwortung desselben Unternehmens (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 105). Daher liegt eine Warenähnlichkeit dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betroffenen Waren aus demselben Unternehmen oder ggf. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Dabei ist für die Ähnlichkeit der Waren nicht die Feststellung gleicher Herkunftsstätten entscheidend, sondern die Erwartung des Verkehrs von einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität der Waren (vgl. BGH, GRUR 1999, 731 Canon II).

Hinsichtlich der gegenüberstehenden Waren „Computerhardware“ und „Computersoftware“ ist daher lediglich von mittlerer Warenähnlichkeit auszugehen.

Die grundsätzliche Annahme einer engeren Warenähnlichkeit zwischen Computeranlagen und Computerprogrammen gründet sich auf den Umstand, dass die Hersteller von Computeranlagen auch die Grundsoftware für diese Computeranlagen anbieten, so dass der Vertrieb von Computerhardware und dem zugehörigen Betriebssystem in der Regel als zusammengehörige Einheit unter der Verantwortung eines einzigen Herstellers erfolgt. Von diesen nur wenigen Computerhardwareherstellern ist dagegen die Vielzahl von Computersoftwarefirmen zu unterscheiden, die spezielle anwenderbezogene Softwareprodukte anbieten, so dass sich für diese anwenderbezogenen Softwareprodukte deutliche Unterschiede hinsichtlich der oben genannten Kriterien ergeben. Bei der vom Inhaber der angegriffenen Marke beanspruchten speziellen Software bezogen auf geophysikalische und geologische Daten und der als benutzt anzusehenden Computerhardware der Widersprechenden handelt es sich daher um deutlich voneinander abgesetzte Warenbereiche.

4. Den angesichts mittlerer Warenähnlichkeit und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen Abstand hält die angegriffene Marke noch ein.

Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht in aller Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus. Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht. Dabei bleibt auch ein beschreibender Bestandteil bei der Feststellung des Gesamteindrucks nicht außer Betracht, sondern ist mit zu berücksichtigen. Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen (vgl. BGH a. a. O. NEUROVIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Bei Anwendung dieser Grundsätze ergibt sich, dass sich die gegenüberstehenden Marken in ihrem Gesamteindruck ausreichend unterscheiden.

Eine klangliche Ähnlichkeit ist zu verneinen. Zwar stimmen die beiden Marken in dem Bestandteil „ware“ überein, dabei handelt es sich aber um einen in diesem Warenbereich verbrauchten und damit kennzeichnungsschwachen Bestandteil, dem der Verkehr kaum Aufmerksamkeit beimessen wird. Er wird sein Augenmerk daher verstärkt auf die ohnehin stärker beachteten Wortanfänge richten. Im Gegensatz zur Widerspruchsmarke für die von einer deutschen Aussprache des ersten Bestandteiles „ECK“ auszugehen ist, bestehen für die angegriffene Marke mehrere Aussprachemöglichkeiten, was sich kollisionsmindernd auswirkt. So ist neben der deutschen Aussprache durch den weiteren Bestandteil „ware“ auch die englische Aussprache nahe gelegt, zudem ist neben der Bezeichnung als Gesamtwort auch die Aussprache der Einzelbuchstaben nicht ganz fern liegend,

da der Bestandteil „TEEC“ auch als Abkürzung erscheint. Aber auch bei der deutschen Aussprache als Gesamtwort ist der unterschiedliche Anfangslaut sowie der doppelte Vokal „e“ deutlich hörbar (als Dehnung). Darüber hinaus wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Begründung der Markenstelle zur fehlenden Ähnlichkeit der Vergleichsmarken verwiesen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften