



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 211/02

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 396 06 139**

hat der 25. Senat (Markenbeschwerde-Senat) des Bundespatentgericht am 23. November 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juni 2002 aufgehoben, soweit auf die Erinnerung der Inhaberin der angegriffenen Marke der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 vom 7. August 2000 zum Teil, nämlich für

„Programme für die Datenverarbeitung; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen eines Ingenieurs auf dem Gebiet der Softwareentwicklung; Installation von Software, Programmierung, anwenderbezogene technische Beratung im Rahmen der Systemunterstützung, allgemeine technische Beratungsdienstleistungen; Software, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere für computergestützte Fertigung; Durchführung von Schulungen im Bereich Datenverarbeitung; Installation von Hardware“

aufgehoben worden ist. Auch in diesem Umfang ist die angegriffene Marke zu löschen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **alphaCAM**

ist am 17. Juni 1996 unter der Nummer 396 06 139 für

„Programme für die Datenverarbeitung, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung, Dienstleistungen eines Ingenieurs auf dem Gebiet der Softwareentwicklung; Installation von Software, Programmierung, anwenderbezogene technische Beratung im Rahmen der Systemunterstützung, allgemeine technische Beratungsdienstleistungen; Software, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere für computergestützte Fertigung, Hardware zum Einsatz in der computergestützten Fertigung, Zubehör, nämlich elektrische Kabel, Drähte, Leiter und Verbindungsmaterial hierzu, Schalter und Verteilungstafeln oder -schränke elektrische Geräte zur Fernsteuerung industrieller Arbeits- und Fertigungsvorgänge; Durchführung von Schulungen im Bereich Datenverarbeitung; Installation von Hardware“

eingetragen worden.

Hiergegen hat die Inhaberin der älteren Marke 395 18 291

**AlphaCom**

Widerspruch eingelegt. Die Widerspruchsmarke ist geschützt für

„Elektrotechnische und elektronische Apparate und Geräte (soweit in Klasse 9 enthalten), einschließlich Apparate und Geräte für die Telefonie und Telegrafie, Signal-, optische und Kontrollapparate und –geräte, elektroakustische Apparate und Geräte, Sprechmaschinen und -geräte, Mikrofone, elektroakustische Verstärker, bespielte und unbespielte Tonträger, Tonbandgeräte, elektrische Türöffner und Türöffnerschalter; Teile sämtlicher vorgenannter Apparate und Geräte; Montageteile, nämlich Steckdosen, Stecker, Unterputzkästen, Aufbaugehäuse, Wandmontagerahmen, Montageschienen, Befestigungsschienen, Frontplatten, Klemmanschlußleisten; Anlagen, die aus einer Kombination vorgenannter Geräte bestehen“.

Die Markenstelle für Klasse 42 hat mit Beschluss des Erstprüfers vom 7. August 2000 dem Widerspruch stattgegeben und die Löschung der angegriffenen Marke in vollem Umfang angeordnet. Durch das Zusammenwachsen von Computerindustrie, Unterhaltungselektronik, Telefongesellschaften und Medienunternehmen bestünden enge wirtschaftliche Berührungspunkte, die zu einer dementsprechend beachtlichen Ähnlichkeit der jeweiligen Waren und Dienstleistungen führten. Zwischen den Marken bestehe schriftbildliche Verwechslungsgefahr, die durch den Sinngehalt von „CAM“ (= computer aided manufacturing) oder „COM“ (= communication, commercial) nicht ausgeräumt werde.

Auf die Erinnerung der Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Markenstelle mit Beschluss des Erinnerungsprüfers vom 7. Juni 2002 den Beschluss vom 7. August 2000 teilweise aufgehoben, soweit darin die Löschung der angegriffenen Marke für „Programme für die Datenverarbeitung, Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen eines Ingenieurs auf dem Gebiet der Softwareentwicklung; Installation von Software; Programmierung; anwenderbezo-

gene technische Beratung im Rahmen der Systemunterstützung, allgemeine technische Beratungsdienstleistungen; Software, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere für computergestützte Fertigung; Durchführung von Schulungen im Bereich Datenverarbeitung; Installation von Hardware“ angeordnet worden ist, und die Erinnerung im Übrigen zurückgewiesen.

Der nach der Registerlage bei der Widerspruchsmarke zu berücksichtigende Oberbegriff „elektrotechnische und elektronische Apparate und Geräte“ umfasse begriffsnotwendig die Waren „Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Hardware“ sowie „elektrische Geräte zur Fernsteuerung industrieller Arbeits- und Fertigungsvorgänge“ ebenso wie die Waren „Teile sämtlicher vorgenannter Apparate und Geräte; Montageteile, nämlich ...“ der Widerspruchsmarke, die die Waren „elektrische Kabel, Drähte, Leiter und ...“ der jüngeren Marke umfassten. In diesem Rahmen der Warenidentität oder hochgradigen Warenähnlichkeit bestehe kein ausreichender Abstand der Marken zueinander, so dass insoweit wegen der Ähnlichkeit der Vokale O/A klangliche, aber auch schriftbildliche Verwechslungsgefahr bestehe. Im Übrigen sei keine Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit gegeben, auch wenn die Bereiche Software, Telekommunikation und Computerhardware vielfach als ein Produktbereich angesehen würde, in dem weitgehende Ähnlichkeit bestehe. Das Warenspektrum der Widerspruchsmarke umfasse in erster Linie einfach strukturierte elektrotechnische und elektronische Apparate etwa aus dem Bereich Telefonie. Es gehe zu weit, die Angabe „elektronische Apparate“ mit „Computer“ gleichzusetzen und eine Ähnlichkeit anzunehmen, weil Softwaredienstleistungen hiermit ähnlich seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 vom 7. Juni 2002 insoweit aufzuheben, als die Verwechslungsgefahr teilweise verneint und der Widerspruch insoweit zurückgewiesen worden ist.

Der weite Oberbegriff der Widerspruchsmarke „elektrotechnische und elektronische Apparate und Geräte“ umfasse durchaus auch „Computer-Hardware“, so dass diese in die Beurteilung der Ähnlichkeit mit einzubeziehen seien und daher zur Ähnlichkeit mit den Waren der angegriffenen Marke, insbesondere „Software-dienstleistungen“ führten. Dies ergebe sich auch aus den Entscheidungen des BPatG, recherchiert in PAVIS. Die Ähnlichkeit der Dienstleistungen der angegriffenen Marke bestehe im Übrigen auch gegenüber den Waren der Widerspruchsmarke. Die Marken seien klanglich und schriftbildlich verwechselbar. Ein eventuell vorhandener Unterschied in den jeweiligen Geschäftsbereichen der Markeninhaber finde im Waren/Dienstleistungs-Verzeichnis der angegriffenen Marke keine Stütze. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei nicht durch Drittmarken geschwächt; es sei von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat keine Anträge gestellt und sich nicht zur Sache geäußert.

Der Senat hatte mit Schreiben vom 24. Juni 2004, den Beteiligten zugestellt jeweils am 29. Juni 2004, eine Abgrenzung vorgeschlagen und mit Schreiben vom 8. Februar 2006 nachgefragt, ob auf dieser Grundlage eine Einigung der Parteien noch in Frage komme. Mit Schreiben vom 31. Mai 2006 wurde den Beteiligten mitgeteilt, dass der Senat am 10. August 2006 über die Sache entscheiden werde, wenn bis dahin keine Einigung zustande gekommen sei. Daraufhin teilte die Inhaberin der angegriffenen Marke mit, dass eine Einigung unmittelbar bevorstehe, und eine Fristverlängerung bis zu 24. August 2006 erbeten, die stillschweigend eingeräumt wurde. Eine weitere Anfrage vom 20. September 2006 an die Parteien ist ohne Reaktion geblieben.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet, denn nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG auch in dem Bereich, der mit der Beschwerde angegriffen ist.

1. Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach ständiger Rechtsprechung unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls und vor allem der Waren- bzw. Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vorzunehmen (zur ständigen Rspr. vgl. BGH MarkenR 2002, 332, 333 – DKV/OKV; BPatG GRUR 2001, 513, 515 – CEFABRAUSE / CEFASEL).

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen worden sind, ist bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren bzw. Dienstleistungen von der Registerlage auszugehen.

Als Verbraucher sind nicht nur Fachkreise, sondern wegen der Verwendung weiter Oberbegriffe in den Warenverzeichnissen der Vergleichsmarken auch Durchschnittsabnehmer angesprochen. Daher ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr vom Standpunkt eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Adressaten auszugehen.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach der Rechtsprechung des EuGH und des BGH alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH MarkenR 1999, 22, 23 Tz. 23 „CANON“; BGH a. a. O. „Canon II“; BIPMZ 1998, 226 f. „GARIBALDI“; vgl. auch BGH WRP 2000, 1152, 1153 „PAPPAGALLO“; BGH WRP 2001, 694, 695

„EVIAN/REVIAN“). Auch die maßgeblichen wirtschaftlichen Zusammenhänge, nämlich Herstellungsstätte und Vertriebswege der Waren und Dienstleistungen, deren Stoffbeschaffenheit und Zweckbestimmung oder Verwendungsweise sowie, wenn auch weniger, die Verkaufs- und Angebotsstätten sind relevante Gesichtspunkte. Nach der Rechtsprechung des EuGH besteht die Hauptfunktion der Marke darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Die Marke muss also Gewähr dafür bieten, dass alle Waren und Dienstleistungen, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann. Daher liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Danach kommt grundsätzlich auch eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen in Betracht, wobei im Rahmen der Erwartung des Verkehrs auch die Frage subjektiver Fehlvorstellungen einzubeziehen ist (vgl. zur std. Rspr. BGH MarkenR 2004, 122, 124 - GEDIOS). Danach ist festzustellen, dass die für die älteren Marke geschützten Waren „Elektrotechnische und elektronische Apparate und Geräte (soweit in Klasse 9 enthalten), einschließlich Apparate und Geräte für die Telefonie und Telegrafie, Signal-, optische und Kontrollapparate und -geräte“ mit den von der Inhaberin der jüngeren Marke beanspruchten „Programme für die Datenverarbeitung; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen eines Ingenieurs auf dem Gebiet der Softwareentwicklung; Installation von Software; Programmierung; anwenderbezogene technische Beratung im Rahmen der Systemunterstützung; allgemeine technische Beratungsdienstleistungen; Software, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere für computergestützte Fertigung“ ähnlich sind.

Denn aufgrund des weiten Oberbegriffs „Elektrotechnische und elektronische Apparate und Geräte (soweit in Klasse 9 enthalten), einschließlich Apparate und Geräte für die Telefonie und Telegrafie“ kann nicht ausgeschlossen werden, dass vom Schutz der Widerspruchsmarke auch solche Geräte und Apparate erfasst werden, die noch als Datenverarbeitungsgeräte oder Computer bezeichnet werden können, da hierunter nicht nur große Anlagen, sondern auch kleinere Geräte wie sog. handhelds oder palms zu verstehen sind und die Formulierung „einschließlich“ nicht als beschränkender Hinweis auf das Angebotsspektrum der Widersprechenden zu verstehen ist. Darüber hinaus können Datenverarbeitungsgeräte und Computer selbst Bestandteil solcher elektrotechnischer und elektronischer Apparate und Geräte sein, indem sie z. B. der Steuerung von Werkzeugmaschinen oder verschiedener Funktionen einer Digitalkamera dienen. Vor diesem Hintergrund sind Datenverarbeitungsgeräte und Computer dann aber nicht nur mit den obengenannten Waren, sondern vor allem auch mit den Dienstleistungen „Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen eines Ingenieurs auf dem Gebiet der Softwareentwicklung; Installation von Software; Programmierung; anwenderbezogene technische Beratung im Rahmen der Systemunterstützung; Installation von Hardware“ der jüngeren Marke ohne weiteres ähnlich.

Ist die Ähnlichkeit zwischen „Überwachungs- bzw. Kontrollgeräten“ einerseits und „Erstellung von Datenverarbeitungsprogrammen“ nach Richter/Stoppel, a. a. O., S. 316, li. Spalte, in der Vergangenheit noch in Zweifel gezogen worden - die dort genannten Entscheidungen stammen von 1992 bzw. 1994 - , so ist jedoch zunehmend eine immer stärkere Verbindung zwischen Software und Hardware festzustellen, die z. B. im Zusammenhang mit Geräten der Unterhaltungselektronik dazu geführt hat, auch in diesem Bereich von einer entsprechende Ähnlichkeit auszugehen. Dies belegt i. Ü. auch die Internet-Seite der Inhaberin der angegriffenen Marke. Desgleichen ist eine Ähnlichkeit zwischen „Erstellung von Datenverarbeitungsprogrammen“ einerseits und „Datenverarbeitungsgeräten“ bzw. „EDV-Beratung“ andererseits angenommen worden (vgl. Richter/Stoppel a. a. O., S. 381, li.

und mittl. Spalte). Da - wie bereits dargelegt - nach dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke nicht ausgeschlossen werden kann, dass vom Schutz der Widerspruchsmarke auch solche Apparate und Geräte umfasst sind, die man noch als Datenverarbeitungsgeräte und Computer bezeichnen kann, und andererseits auch das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke keine Beschränkungen auf spezielle Geräte im EDV-Bereich enthält, muss diese Einschätzung auch für die og. Dienstleistungen der angegriffenen Marke gelten, so dass insoweit Ähnlichkeit besteht.

Dies gilt auch für die Dienstleistung „allgemeine technische Beratungsdienstleistungen“, da unter diesen allgemeinen Begriff auch die Erstellung und Installation von Software und/oder Hardware betreffende Dienstleistungen fallen können.

Was die Waren „Programme für die Datenverarbeitung; Software, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere für computergestützte Fertigung“ der jüngeren Marke betrifft, besteht darüber hinaus auch eine Ähnlichkeit zu den Waren „Signal-, optische und Kontrollapparate und -geräte“ der Widerspruchsmarke (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 65 mittlere Sp.: „Datenverarbeitungsprogramme“ ohne weiteres ähnlich mit „Meß- und Überwachungsgeräten“; vgl. auch BPatG in PAVIS PROMA: 30 W (pat) 251/99 vom 15. Mai 2000 - TLON = TLAN).

Schließlich kann auch die für die angegriffene Marke aufgeführte Dienstleistung „Durchführung von Schulungen im Bereich Datenverarbeitung“ mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in enger Beziehung stehen, so dass sich auch in diesem Fall von einer grundsätzlichen Ähnlichkeit im Sinne sich ergänzender Dienstleistungen auszugehen ist.

2. Zwar mag der Grad der Ähnlichkeit zwischen den jeweiligen Waren bzw. Dienstleistungen unterschiedlich ausgeprägt sein, und zum Teil besteht eher ein größerer Abstand.

Allerdings reicht auch bei Anlegung eines großzügigen Maßstabs an den Abstand der Marken die klangliche Abweichung nicht aus, um Verwechslungen im Verkehr zu verhindern. Die Unterschiede in den Vokalen „A“ gegenüber „O“ fallen bei dem durch gleiche Silbenzahl, Sprechrhythmus und Wortlänge hervorgerufenen Gleichklang der Markenwörter nicht ausreichend ins Gewicht, um ein sicheres Auseinanderhalten zu gewährleisten. Die begrifflichen Unterschiede zwischen „-CAM“ und „-com“ treten innerhalb der einheitlichen Markenwörter nicht so deutlich hervor und sind darüber hinaus auch nicht so ausgeprägt, dass sie einer bestehenden Verwechslungsgefahr in hinreichendem Maße entgegenwirken würden.

Die Beschwerde der Widersprechenden hatte daher Erfolg.

3. Ein Anlass zur Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bestand nicht, § 71 Abs. 1 MarkenG.

gez.

Unterschriften