



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 140/04

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 302 35 885.4**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 31. Januar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts für Klasse 16 vom 1. April 2004 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch für die Waren und Dienstleistungen

„Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel; Erziehung und Ausbildung; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen“

zurückgewiesen wurde. Insoweit wird die Löschung der Marke Nr. 302 35 885 angeordnet.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die Eintragung der am 17. Januar 2003 veröffentlichten Wortmarke 302 35 885

**PISA-Lernsystem**

für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellen von Informationen im Internet;

Klasse 41: Erziehung und Ausbildung; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form

ist Widerspruch erhoben worden aus der in den Farben Gold und Dunkelblau am 19. September 1997 eingetragenen Wort-/Bildmarke 397 10 179



für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Auf Datenträger gespeicherte Programme;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 1. April 2004 zurückgewiesen.

Hinsichtlich der Dienstleistungen „Erziehung und Ausbildung“ bestehe Identität, ansonsten enge Ähnlichkeiten zwischen den Waren und Dienstleistungen. Man-

gels entgegenstehender Anhaltspunkte könne außerdem noch von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Der Abstand zwischen den Vergleichszeichen sei jedoch so groß, dass die Gefahr von Verwechslungen nicht gegeben sei. Insbesondere bei der jüngeren Marke bestehe kein Anlass den Bestandteil „Lernsystem“ im Gesamteindruck unberücksichtigt zu lassen, so dass die Marken sich schon aufgrund einer deutlich anderen Länge voneinander unterschieden. „Lernsystem“ sei zwar beschreibend und damit kennzeichnungsschwach, „PISA“ stehe jedoch nicht für eine geografische Herkunft, sondern als Abkürzung für „Programme for International Student Assessment“. Beide Wortbestandteile prägten daher die Gesamtmarke gleichermaßen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 30. April 2004 (Bl. 5 d. A.). Die Markenstelle gehe zu Unrecht davon aus, dass der Bestandteil „Lernsystem“ den Gesamteindruck des jüngeren Zeichens mitbestimme. Der Begriff sei beschreibend, so dass beide Marken regelmäßig auf „PISA“ verkürzt würden. Die beteiligten Verkehrskreise könnten dem Wort „PISA“ auch nicht ohne weiteres die Bedeutung der Abkürzung „Programme for International Student Assessment“ beimessen, so dass „PISA“ als beschreibender Markenbestandteil nicht in Betracht komme. Die Widersprechende hat im Laufe des Beschwerdeverfahrens ihren Widerspruch beschränkt und erklärt, dass dieser sich nicht auf die Ware „Buchbinderartikel“ und die Dienstleistung „Telekommunikation“ beziehe, diese würden ausdrücklich vom Widerspruch ausgenommen.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. April 2004 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 302 35 885 anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Mit Schriftsatz vom 12. November 2004 hat er die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Er führt aus, es bestehe keine Ähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen der jüngeren und der prioritätsälteren Marke, da sie sich an völlig verschiedene Abnehmerkreise richteten. Neben den Zielgruppen seien auch die Vertriebswege grundsätzlich unterschiedlich. Hinzu komme die Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, da es sich bei der Buchstabenkombination „PISA“ um eine zwischenzeitlich weit verbreitete Abkürzung in unterschiedlichen Zusammenhängen handle. Bei einem Vergleich der Zeichen scheidet eine isolierte Betrachtung von „PISA“ aus, da auch der Markenbestandteil „Lernsystem“ eine kennzeichnende Funktion habe und somit in der Gesamtbetrachtung zu berücksichtigen sei.

## II.

Die gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg. Soweit die Waren und Dienstleistungen identisch bzw. hochgradig ähnlich sind, besteht nach Auffassung des Senats bei den sich gegenüberstehenden Marken die Gefahr von Verwechslungen gem. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Im Übrigen ist die Beschwerde zurückzuweisen.

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgebender Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke und - abhängig davon - der dieser

im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in Betracht zu ziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rsp.; EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; GRUR Int. 1998, 875, 876 f. - Canon; BGH GRUR 2002, 167 - Bit/Bud m. w. N.; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 12 - coccodrillo; GRUR 2006, 859 ff. - Rn. 16 - Malteserkreuz).

1.1. Zur Beurteilung der Ähnlichkeit bzw. Identität stehen sich die eingetragenen Waren und Dienstleistungen nach Registerlage gegenüber, obwohl der Markeninhaber die Einrede der Nichtbenutzung wirksam erhoben hat. In der mündlichen Verhandlung vom 20. September 2006 hat die Beschwerdeführerin jedoch eine Vergleichsvereinbarung von Juni 2003 vorgelegt, aus der sich in Ziffer 1 ergibt, dass die Parteien das gegenständliche Verfahren als Streitiges durchführen wollen und der Markeninhaber im Interesse der Verfahrensbeschleunigung auf die Einrede der Nichtbenutzung ausdrücklich verzichtet (vgl. BGH GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem). Der Verfahrensbevollmächtigte des Markeninhabers hat dies bestätigt.

1.2. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind die Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Zu den maßgeblichen Kriterien gehören insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit liegt dann vor, wenn das Publikum aufgrund der Branchenübung im maßgeblichen Waren- und Dienstleistungssektor annimmt, dass die Waren oder Dienstleistungen aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (st. Rsp.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 23 - Canon; BGH GRUR 2006, 941 ff. - Rn. 13 - TOSCA BLU; GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS; GRUR 1999, 731, 732 - Canon II; GRUR 1999, 586, 587 - White Lion).

Nach diesen Grundsätzen sind die Dienstleistungen „Ausbildung; Erziehung“ identisch, da sie in beiden Verzeichnissen übereinstimmend enthalten sind. Ähnlichkeit besteht weiter zwischen den Waren der Widerspruchsmarke „Auf Datenträger gespeicherte Programme“ und den Waren der jüngeren Marke „Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel“ (vgl. BPatG 32 W (pat) 66/00 - TINY/Tina; 33 W (pat) 182/98 - CAT-PRO/PATPRO; 29 W (pat) 169/02 - BranchenKompass-/Kompass). Der Senat folgt insoweit nicht der Auffassung des Markeninhabers, dass eine Unähnlichkeit der vorgenannten Waren bestehe, da nach dem Zweck der digitalen Daten unterschieden werden müsse. Demnach seien „Programme auf Datenträgern“ solche, die weitere Eingaben des Nutzers erforderten und nicht lediglich der bloße gespeicherte „digitale Inhalt“ des Datenträgers, auf den der Nutzer keinen Einfluss mehr habe. Diese Unterscheidung wird vom Verkehr nicht nachvollzogen. Aufgrund der am Markt bestehenden Übung, Bücher, Skripten, Kataloge, Telefon- und Branchenverzeichnisse, Nachschlagewerke oder andere Druckereierzeugnisse in elektronischer Form, und zwar u. a. als Diskette, CD-ROM, DVD, in Form von (Lern-)Software anzubieten, geht der Verkehr vielmehr davon aus, dass bei inhaltsgleichen Waren der Herausgeber des Datenträgers auch das Printmedium herausgibt und umgekehrt. Daneben kennt das Publikum die Praxis, Handbücher für Softwareprodukte oder elektronische Geräte häufig nicht nur in Papierform beizulegen, sondern auch in Form von CD-ROMs zum Ausdruck durch den Nutzer zur Verfügung zu stellen. „Auf Datenträger gespeicherte Programme“ in Klasse 9 sind Computerprogramme, die auf einem Datenträger als ausführbare Programmdatei vorliegen und zur Ausführung in den Arbeitsspeicher des Rechners geladen werden. Das Synonym für „Computerprogramm“ ist „Software“ (<http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/>). Als Software gibt es jegliche Art von (Lern-)Softwareprogrammen, die zusätzliche Eingaben durch den Nutzer erfordern und von diesem anstatt entsprechender Bücher genutzt werden, da im Vergleich zu Printerzeugnissen animierte Bilder und Filme miteingebunden werden können. Im Bereich der Bildung stellen die Länder des Bundes und das Land Österreich unter dem Stichwort „SODI - Neue Medien im Unterricht“ ([www.sodis.de](http://www.sodis.de)) eine Datenbank für Medien in der Bildung zur Verfü-

gung, in der ca. 8.000 unterrichtsrelevante Medien, hauptsächlich CD-ROMs und DVDs für alle Schularten sowie Lehrerfortbildung und Erwachsenenbildung zur Nutzung angeboten werden. Ein Lehrer kann sich somit entscheiden, ob er mittels eines klassischen Schulbuchs den Schülern den Stoff vermittelt, oder derselbe Unterrichtsstoff durch den Einsatz von Software vermittelt wird. Die Ware „Druckereierzeugnisse“ wird durch die „auf Datenträger gespeicherten Programme“ nicht nur im Sinne einer - unähnlichen - Hilfsware ergänzt, sondern kann durch Software substituiert und damit zur Hauptware werden. Aus der Sicht des Verkehrs sind die Waren daher ähnlich, da sie für ihn denselben Verwendungszweck haben, dem gleichen Nutzen dienen, in denselben Verkaufsstätten vertrieben werden und in ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende Waren anzusehen sind. Ausweislich der durch den Senat weiter übergebenen Rechercheunterlagen ist davon auszugehen, dass gerade im Marktsegment der Erziehung und Ausbildung Unterrichtsmaterialien nicht nur in Papierform, sondern zugleich als CD-ROM, DVD oder als Datei im Internet angeboten werden (<http://www.fwu.de/>; [www.woerterbuecher.de/deutsch/produkte/index.html](http://www.woerterbuecher.de/deutsch/produkte/index.html); [www.pons.de](http://www.pons.de); [www.berlitz.de/front\\_content.php?idcat=420](http://www.berlitz.de/front_content.php?idcat=420)).

Soweit eine Ähnlichkeit zu den Waren „Druckereierzeugnisse“ besteht, gilt dies auch für die damit eng zusammenhängende Dienstleistung „Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form“ (vgl. BGH GRUR 2003, 342, 343 - Winnetou).

Lediglich zur Dienstleistung „Bereitstellen von Informationen im Internet“ der jüngeren Marke besteht keine Ähnlichkeit, da es sich dabei um die Dienstleistung des Zur-Verfügung-Stellens von Internetplattformen für Dritte handelt, die vom Inhalt unabhängig sind. In diesem Segment ist es auch nicht üblich, sich auf bestimmte Inhalte wie z. B. „Erziehung; Ausbildung“ zu beschränken.

1.3. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist hinsichtlich der Dienstleistungen „Erziehung und Ausbildung“ durchschnittlich. Das Akronym „PISA“ steht zwar als Abkürzung für „Programme for International Student Assessment“, den weltweit größten Schulleistungstest, und bezeichnet eine Ver-

gleichsstudie auf internationaler Ebene in 32 Industrienationen, die alltagsrelevante Kenntnisse 15-jähriger Schüler und Schülerinnen misst ([www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/](http://www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/)). Aufgrund der schlechten Ergebnisse dieser Studie für Deutschland und der hohen Rezeption in allen Medien hat die Öffentlichkeit diesem Thema eine überdurchschnittliche Aufmerksamkeit gewidmet. Es ist zu einer breiten Diskussion über Lernziele und -inhalte an deutschen Schulen gekommen. In Konsequenz des öffentlichen Interesses zählten in den Jahren 2002 und 2004 Wortzusammensetzungen mit „PISA“ zu den „Wörtern des Jahres“, die durch die Gesellschaft für deutsche Sprache ermittelt werden (2002: PISA-Schock; 2004: Pisa-gebeutelte Nation). Auch die allgemeinen Verkehrskreise erkennen deshalb in dem Wort in Zusammenhang mit Schule und Bildung mittlerweile nur eine beschreibende Angabe. Der Bildbestandteil der älteren Marke ist dagegen unschwer als grafische Darstellung des berühmten „Schiefen Turms“ der Stadt Pisa zu erkennen, die keinen Bezug zur genannten Vergleichsstudie hat. Der Begriff „Pisa“ ist damit als Homonym mehrdeutig, so dass das komplexe Zeichen daher insgesamt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt.

Für die Waren „auf Datenträger gespeicherte Programme“ gilt das Gesagte, da ein breites Spektrum an Software sich inhaltlich auf den Bereich Schule, Ausbildung, Lernen bezieht. Durch die Mehrdeutigkeit des Begriffs „PISA“ im Gesamteindruck ist das Zeichen jedoch insgesamt durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

Dies gilt auch für die Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“. Diese Dienstleistung wird üblicherweise nicht nach dem Marktsegment benannt, für das sie erstellt wird. Ebenso wenig gibt es in diesem Bereich Dienstleister, die nur im Bereich „Erziehung; Ausbildung“ tätig sind, so dass auch das Wortelement „PISA“ allein über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt.

1.4. Die Markenähnlichkeit ist anhand des Gesamteindrucks der Vergleichsmarken zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Die Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist dabei nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift)Bild und Sinngehalt zu

beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (BGH GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 17 - coccodrillo). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 414 - Rn. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, 1044 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843 - Rn. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Bei Wort-/Bildmarken orientiert sich der Verkehr regelmäßig dann am Wortbestandteil, wenn dieser kennzeichnungskräftig ist, weil das Wort die einfachste Möglichkeit der Benennung bietet (BGH GRUR 2006, 859 ff. - Rn. 29 - Malteserkreuz). Es besteht jedoch kein Erfahrungssatz dahingehend, dass er sich - bei kennzeichnungsschwachen Wortbestandteilen - nicht auch an der Grafik orientieren würde, sofern diese nicht völlig nichtssagend ist (a. a. O. - Rn. 30). Auch dem Bildbestandteil kann eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommen.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr der Wortmarke „PISA-Lernsystem“ und der Wort-/Bildmarke  besteht nicht, da sie aufgrund der unterschiedlichen Wortlängen hinreichende Unterschiede aufweisen.

Die prioritätsältere Wort-/Bildmarke wird wörtlich benannt werden als „PISA“, weil der Wortbestandteil hier die einfachste Form der Benennung bietet. Im Bereich der klanglichen Verwechslungsgefahr steht somit nur das Wortelement „PISA“ zum Zeichenvergleich zur Verfügung. Die grafische Darstellung des „Schiefen Turmes“, die die Assoziation an die Stadt Pisa weckt, wird jedoch bei der visuellen Wahrnehmung durch den Verkehr mit in die Erinnerung aufgenommen und im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise verbleiben. Diese werden daher geneigt sein, in einem identischen oder ähnlichen Wortzeichen die ihnen ursprünglich bekannte Kennzeichnung wieder zu erkennen (vgl. BGH GRUR 2006, 859 ff. - Rn. 31 - Malteserkreuz).

Die jüngere Marke ist als Kombinationsmarke mehrgliedrig und besteht aus „PISA“ und „Lernsystem“. Nach den Grundsätzen der Prägetheorie ist eine unmittelbare

- klangliche - Verwechslungsgefahr daher zu bejahen, da sich „PISA“ und „PISA“ im Zeichenvergleich gegenüber stehen. Der Bestandteil „Lernsystem“ tritt in seiner Bedeutung gegenüber dem ersten Zeichenbestandteil völlig zurück. Zum einen neigt der Verkehr dazu, längere Zeichen in einer die Merkbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI RAUCH; GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV) und wird sich auf die Benennung als „PISA“ beschränken. Zum anderen ist der zweite Wortbestandteil glatt beschreibend und nicht kennzeichnungskräftig. „Lernsystem“ ist im Hinblick auf „Druckereierzeugnisse“ und „Lehr- und Unterrichtsmittel“ wie z. B. Schulbücher, Skripten, Materialien für Lehrer und Erzieher oder die beanspruchten Dienstleistungen nur ein inhaltsbeschreibender Hinweis auf eine mögliche alternative Wissensvermittlung bzw. eine Methode zur Vermittlung von Unterrichtsstoff, nicht aber der Herkunftshinweis auf einen bestimmten Hersteller oder Dienstleister.

Angesichts der Identität bzw. engen Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für die beide Marken eingetragen sind, der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und dem fehlenden Abstand zwischen den Vergleichsmarken ist davon auszugehen, dass der Verkehr Waren und Dienstleistungen, die mit den sich gegenüberstehenden Marken gekennzeichnet sind, verwechseln wird.

3. Da die fehlende Warenähnlichkeit nicht durch andere Tatbestandsmerkmale der Verwechslungsgefahr ausgeglichen werden kann (Ströbele/Hacker, Marken-gesetz, 8. Auflage, § 9 Rn. 23 m. w. N.), kann die Beschwerde hinsichtlich

der Dienstleistungen „Bereitstellen von Informationen im Internet“ keinen Erfolg haben.

4. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

gez.

Unterschriften