



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 33/04

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
13. Februar 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 31 051

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. September 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der aus der Marke DD 652442 Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Januar 2004 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen

„Datenverarbeitungsgeräte und Computer, elektrische Mess-, Prüf- und Kontrollinstrumente im Bereich Datenerfassung und Steuerung, Computer-Software, EDV-Hardware, Mess-, Prüf- und Kontrollinstrumente sowie Telekommunikationsprodukte, jeweils soweit in Klasse 9 enthalten; Unternehmensberatung, Telekommunikation, Bereitstellen von Informationen im Internet, Dienstleistungen eines Online-Anbieters, nämlich Sammeln, Bereitstellen und Übermittlung von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, EDV-Beratung, technische Beratung, Aktualisierung und Pflege von Software, Einrichten von Netzwerken und Intranets, Ingenieurarbeiten, Fachberatung für Laboratorien und Qualitätssicherungsbereiche“

zurückgewiesen worden ist.

Die angegriffene Marke 39931051 ist wegen des Widerspruchs aus der Marke DD 652442 für diese Waren und Dienstleistungen zu löschen.

2. Im Übrigen, nämlich hinsichtlich der Dienstleistung „Werbung“, wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 29. Mai 1999 angemeldete Wortmarke

IMCOR

ist am 8. November 1999 für die Waren und Dienstleistungen

„Datenverarbeitungsgeräte und Computer, elektrische Mess-, Prüf- und Kontrollinstrumente im Bereich Datenerfassung und Steuerung, Computer-Software, EDV-Hardware, Mess-, Prüf- und Kontrollinstrumente sowie Telekommunikationsprodukte, jeweils soweit in Klasse 9 enthalten; Unternehmensberatung, Werbung; Telekommunikation, Bereitstellen von Informationen im Internet, Dienstleistungen eines Online-Anbieters, nämlich Sammeln, Bereitstellen und Übermittlung von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, EDV-Beratung, technische Beratung, Aktualisierung und Pflege von Software, Einrichten von Netzwerken und Intranets, Ingenieurarbeiten, Fachberatung für Laboratorien und Qualitätssicherungsbereiche“

unter der Nummer 39931051 in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der seit 4. März 1993 für die Waren und Dienstleistungen

„Computer, Computer-Peripheriegeräte, nämlich Dateneingabe-, -ausgabe-, -übertragungs- und -speichergeräte, Zeitdaten-, Betriebsdaten- und Maschinendaten-Erfassungsgeräte, Erfassungs- und Verarbeitungsgeräte für Klarschrift (OCR), Strichcode (Bar Code), Magnetcode und andere für kommerzielle und industrielle Umgebungen, Bar Code-Drucker, Grafik-Arbeitsplatzcomputer (bestehend aus einem oder mehreren Bildschirmen mit Tastatur, Computer, Floppy- und/oder Plattenlaufwerk sowie Ein- und Ausgabegeräten), Arbeitsplatzcomputer (bestehend aus einem oder mehreren Bildschirmen mit Tastatur, Computer, Floppy- und/oder Plattenlaufwerk sowie Ein- und Ausgabegeräten), Maschinen- und Roboter-Steuerungen, elektronische Bauelemente (soweit in Klasse 9 enthalten) für Netzwerke, Software (soweit in Klasse 9 enthalten) für Netzwerke, Datenkommunikation, Echtzeitsimulationen und für die Daten-Erfassung und -Verarbeitung; technische und organisatorische Beratung, Planung, Entwicklung, Installation und Wartung von Datenverarbeitungs-Systemen, Schulung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung“

eingetragenen Marke DD 652442

imcos

Widerspruch eingelegt.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Januar 2004 wurde der Widerspruch durch einen Prüfer des höheren Dienstes zurückgewiesen, da eine Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht bestehe.

Die gegenseitigen Waren und Dienstleistungen lägen zumindest teilweise im engsten Ähnlichkeitsbereich und könnten z. T. sogar identisch sein. Den daraus resultierenden hohen Anforderungen an den Abstand zwischen den beiden Marken werde das angegriffene Zeichen aber gerecht. Trotz der scheinbar weitgehenden, letztlich aber rein formalen Übereinstimmungen in vier von fünf Buchstaben sei die durch den jeweiligen Endkonsonanten bewirkte Abweichung so prägnant, dass die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichszeichen ausgeschlossen werden könne. Es handele sich um relativ kurze Zeichen. Der jeweilige Endkonsonant vermittele den beiden Markenwörtern einen deutlich unterschiedlichen Gesamteindruck. Den beiden Konsonanten „s“ und „r“ komme aufgrund der konkreten Betonung der beiden kurzen Wörter ein auffällig differierender Klangwert zu. Schriftbildlich unterschieden sich die beiden Marken durch die prägnant differierenden Wortendungen ebenfalls hinreichend klar.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Januar 2004 aufzuheben.

Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien identisch bzw. hochgradig ähnlich, so dass ein äußerst großer Abstand zur Widerspruchsmarke einzuhalten sei, welcher aber nicht gewahrt werde. Die Marken seien klanglich und schriftbildlich hochgradig ähnlich. Es handele sich nicht um Kurzmarken, die üblicherweise nur maximal drei Buchstaben hätten. Die Marken stimmten in vier von fünf Buchstaben, in der Vokalfolge und in der Silbenzahl überein. Der einzige geringfügige Unterschied bestehe am Wortende in den leicht überhörbaren

schwachen Konsonanten „r“ und „s“. Dieser Unterschied sei nicht geeignet, die Zeichenähnlichkeit zu beseitigen. Das Schwergewicht der Betonung liege auf den Anfangsbestandteilen. Ungeachtet der bestehenden klanglichen Zeichenähnlichkeit bestehe auch hochgradige Ähnlichkeit im Schriftbild. Die einzig unterschiedlichen Konsonanten „s“ und „r“ wiesen keine wesentlichen Unterschiede auf und seien auch nicht besonders auffällig. Die Beschwerdeführerin sei umfangreich im geschäftlichen Verkehr tätig, nämlich im Bereich der Betriebsdatenerfassung im SAP-Umfeld.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die beiden Marken seien nicht verwechselbar. Dass beide Parteien sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Geräten der Datenverarbeitung und -übertragung im weitesten Sinne beschäftigten, sage noch nichts über die Nähe der konkreten Waren und Dienstleistungen aus. Die Beschwerdeführerin sei Anbieterin von Barcode-Scannern, Identifikationssystemen und Zeit- bzw. Betriebsdatenerfassungsgeräten, während der Schwerpunkt der Tätigkeit der Beschwerdegegnerin in den Dienstleistungen „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, EDV-Beratung, technische Beratung, Aktualisierung und Pflege von Software, Ingenieurarbeiten und Fachberatung für Laboratorien und Qualitätssicherungsbereiche“ bestehe. Im SAP-Umfeld sei sie überhaupt nicht aktiv, sondern der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit sei die „Fachberatung für Laboratorien“. Die gegenseitigen Waren und Dienstleistungen lägen nur zu einem sehr kleinen Teil im engsten Ähnlichkeits- bzw. Identitätsbereich. Es seien deshalb keine hohen Anforderungen an den Abstand zwischen den beiden Marken zu stellen. Doch selbst wenn hohe Anforderungen zu stellen wären, werde die angegriffene Marke den Anforderungen gerecht. Der jeweilige Endkonsonant vermittele den beiden Markenwörtern einen deutlich unterschiedlichen Gesamteindruck. Die Klang- und Silbenstruktur lege eine besondere Betonung auf das Wortende. Auch die Schrift-

bildwirkung der Marke „IMCOR“ unterscheide sich wesentlich von dem Schriftbild der Marke „imcos“. Hinzu komme, dass Abnehmer und Verbraucher beider Parteien ausschließlich Fachleute, Händler und Firmen seien und sich die Markenähnlichkeit nach der Beurteilung dieser Verkehrskreise bestimme. Bei ergänzenden Recherchen im Internet trete die Beschwerdeführerin nahezu nicht in Erscheinung. In wichtigen einschlägigen Firmenverzeichnissen sei sie ebenfalls nicht vertreten. Die Homepage der Beschwerdeführerin enthalte Fachartikel aus 1995 sowie Stellenanzeigen aus 1998 und sei anscheinend seit mehreren Jahren nicht mehr aktualisiert worden.

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten, einschließlich des Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 14. September 2006 Bezug genommen.

Die Vergleichsverhandlungen zwischen den Beteiligten, die nach der mündlichen Verhandlung noch fortgesetzt wurden, haben trotz Mitteilung des Senats, dass die Entscheidung nunmehr ergehen müsse, bis jetzt nicht zum Erfolg geführt.

II.

Auf die zulässige Beschwerde der aus der Marke DD 652442 Widersprechenden ist der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Januar 2004 insoweit aufzuheben, als der Widerspruch hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen „Datenverarbeitungsgeräte und Computer, elektrische Mess-, Prüf- und Kontrollinstrumente im Bereich Datenerfassung und Steuerung, Computer-Software, EDV-Hardware, Mess-, Prüf- und Kontrollinstrumente sowie Telekommunikationsprodukte, jeweils soweit in Klasse 9 enthalten; Unternehmensberatung, Telekommunikation, Bereitstellen von Informationen im Internet, Dienstleistungen eines Online-Anbieters, nämlich Sammeln, Bereitstellen und Übermittlung von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, EDV-Beratung, technische Beratung,

Aktualisierung und Pflege von Software, Einrichten von Netzwerken und Intranets, Ingenieurarbeiten, Fachberatung für Laboratorien und Qualitätssicherungsbereiche“ zurückgewiesen worden ist. Die angegriffene Marke 39931051 ist hierfür zu löschen, da insoweit eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG mit der Marke DD 652442 besteht. Hinsichtlich der Dienstleistung „Werbung“ besteht dagegen keine Verwechslungsgefahr.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht bestritten. Im Zusammenhang mit der Frage der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen hat sie zwar ausgeführt, die Beschwerdeführerin sei Anbieterin von Barcode-Scannern, Identifikationssystemen und Zeit- bzw. Betriebsdatenerfassungsgeräten, während der Schwerpunkt ihrer eigenen Tätigkeit im Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, in der EDV-Beratung, technischen Beratung, Aktualisierung und Pflege von Software, in Ingenieurarbeiten und in der Fachberatung für Laboratorien und Qualitätssicherungsbereiche bestehe. Jedoch stellt dies kein Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG dar, da daraus nicht ersichtlich ist, ob und für welche Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke eine Benutzung bestritten werde. Es ist daher bei beiden Marken vom jeweiligen Registerstand auszugehen.

Die im Tenor aufgeführten, sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen sind ähnlich, teilweise sogar identisch.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren und Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere ihre Beschaffenheit, ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, ihre regelmäßige Vertriebs- oder Erbringungsart, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung, ihre wirtschaftliche Bedeutung und ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder sich ergänzende Produkte und Leistungen (zur Definition der Ähnlichkeit von Wa-

ren/Dienstleistungen vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 9 Rdn. 44). Insbesondere kommt es darauf an, ob der Verkehr (bei gleicher Kennzeichnung) erwartet, dass die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen unter der Kontrolle desselben Unternehmens hergestellt oder vertrieben bzw. erbracht werden, welches für ihre Qualität verantwortlich ist.

Unter Berücksichtigung dieser Umstände liegt zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme der Dienstleistung „Werbung“ zumindest eine Ähnlichkeit vor.

So können die Waren „Datenverarbeitungsgeräte und Computer, elektrische Mess-, Prüf- und Kontrollinstrumente im Bereich Datenerfassung und Steuerung, EDV-Hardware, Mess-, Prüf- und Kontrollinstrumente sowie Telekommunikationsprodukte, jeweils soweit in Klasse 9 enthalten“ der angegriffenen Marke mit den Waren „Computer, Computer-Peripheriegeräte, nämlich Dateneingabe-, -ausgabe-, -übertragungs- und -speichergeräte, Zeitdaten-, Betriebsdaten- und Maschinendaten-Erfassungsgeräte, Erfassungs- und Verarbeitungsgeräte für Klarschrift (OCR), Strichcode (Bar Code), Magnetcode und andere für kommerzielle und industrielle Umgebungen, Bar Code-Drucker, Grafik-Arbeitsplatzcomputer (bestehend aus einem oder mehreren Bildschirmen mit Tastatur, Computer, Floppy- und/oder Plattenlaufwerk sowie Ein- und Ausgabegeräten), Arbeitsplatzcomputer (bestehend aus einem oder mehreren Bildschirmen mit Tastatur, Computer, Floppy- und/oder Plattenlaufwerk sowie Ein- und Ausgabegeräten), Maschinen- und Roboter-Steuerungen, elektronische Bauelemente (soweit in Klasse 9 enthalten) für Netzwerke“ der Widerspruchsmarke identisch sein oder diese Waren können zumindest im engsten Ähnlichkeitsbereich liegen.

Die „Computer-Software“ der angegriffenen Marke umfasst auch die „Software (soweit in Klasse 9 enthalten) für Netzwerke, Datenkommunikation, Echtzeitsimu-

lationen und für die Daten-Erfassung und -Verarbeitung“ der Widerspruchsmarke, so dass auch insoweit die Waren identisch sein können.

Die Dienstleistung „Unternehmensberatung“ der angegriffenen Marke schließt die „organisatorische Beratung“ der Widerspruchsmarke mit ein. Auch insoweit kann daher Identität bestehen.

Die Dienstleistungen „Telekommunikation, Bereitstellen von Informationen im Internet, Dienstleistungen eines Online-Anbieters, nämlich Sammeln, Bereitstellen und Übermittlung von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern“ der angegriffenen Marke und die Waren „Software (soweit in Klasse 9 enthalten) für Netzwerke, Datenkommunikation, Echtzeitsimulationen und für die Daten-Erfassung und -Verarbeitung“ der Widerspruchsmarke sind deutlich ähnlich, denn es besteht eine starke Annäherung im Anwendungsbereich, wobei die Dienstleistungen gerade auch mit Hilfe der Waren, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt, erbracht werden, so dass sich die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen ergänzen und sie unmittelbar aufeinander bezogen sein können.

Die Dienstleistungen „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, EDV-Beratung, technische Beratung, Aktualisierung und Pflege von Software, Einrichten von Netzwerken und Intranets“ der angegriffenen Marke überschneiden sich mit den Dienstleistungen „Entwicklung, Installation und Wartung von Datenverarbeitungs-Systemen“ und weisen auch eine erhebliche Ähnlichkeit zu den Waren „Software (soweit in Klasse 9 enthalten) für Netzwerke, Datenkommunikation, Echtzeitsimulationen und für die Daten-Erfassung und -Verarbeitung“ auf.

Der Begriff „Ingenieurarbeiten“ der angegriffenen Marke ist ein Oberbegriff, der viele Bereiche umfassen kann, so auch Ingenieurarbeiten auf dem Gebiet der Elektro- und Informationstechnik, der Nachrichtentechnik und der Kommunikationstechnologie. Es besteht daher eine erhebliche Ähnlichkeit mit den Dienstleis-

tungen „technische Beratung, Planung, Entwicklung, Installation und Wartung von Datenverarbeitungs-Systemen“ der Widerspruchsmarke.

Die Dienstleistungen „Fachberatung für Laboratorien und Qualitätssicherungsbereiche“ der angegriffenen Marke können ebenfalls ganz unterschiedliche Fachbereiche betreffen. Es kann sich dabei auch um eine „technische und organisatorische Beratung“, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt, im Bereich von Datenverarbeitungs-Systemen handeln, so dass auch hier eine erhebliche Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen gegeben ist.

Lediglich die Dienstleistung „Werbung“ der angegriffenen Marke weist keine Ähnlichkeit mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke auf. Allein die Möglichkeit, dass für oder mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke geworben werden kann, veranlasst den Verkehr noch nicht, anzunehmen, dass diese Waren und Dienstleistungen von dem selben Unternehmen oder unter der Kontrolle des selben Unternehmens erbracht werden, das die Dienstleistung „Werbung“ anbietet, selbst wenn sie mit dem gleichen Zeichen gekennzeichnet würden.

Soweit eine erhebliche Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen besteht, ist bei vorliegender durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit im maßgeblichen Gesamtbild so groß, dass mit rechtserheblichen Verwechslungen zu rechnen ist, selbst soweit sie sich - wie bei „Fachberatung für Laboratorien“ und „Unternehmensberatung“ - an den Fachverkehr wenden.

Die Zeichen sind zwar als zweisilbige Wörter relativ kurz, jedoch sind es keine ausgesprochenen Kurzzeichen, da sie immerhin fünf Laute bzw. Buchstaben aufweisen. Sie stimmen klanglich in Vokalfolge, Silbenzahl, Wortlänge, Sprech- und Betonungsrhythmus sowie der Buchstabenfolge „imco-“ überein. Dabei kann auch der Vokal „o“ in beiden Zeichen identisch ausgesprochen werden. Bei der Aus-

sprache der Zeichen, welche für weite Verkehrskreise beides Phantasiebezeichnungen darstellen, da der mathematische Begriff „IMCOS“ im Bereich der komplexen Zahlen dem Verkehr weitgehend unbekannt ist, müssen alle üblichen Aussprachemöglichkeiten berücksichtigt werden. Für erhebliche Verkehrskreise befindet sich der einzige klangliche Unterschied lediglich im letzten Konsonanten am Wortende. Es muss in noch beachtlichem Umfang damit gerechnet werden, dass der Zeichenanfang und nicht das Zeichenende der zweisilbigen Wörter betont wird (vgl. z. B. Wörter wie „Imker“ „immer“, „Inder“). Werden die Buchstaben dabei nicht stark akzentuiert ausgesprochen, fällt der Unterschied in den klangschwachen Endkonsonanten im Gesamtklangbild nicht so auf, dass eine Verwechslungsgefahr auch bei identischen oder sehr ähnlichen Waren und Dienstleistungen auszuschließen ist. In schriftbildlicher Hinsicht kommen sich die Zeichen ebenfalls verwechselbar nahe, da bei einer bei Wortmarken zu berücksichtigenden Schreibweise mit Kleinbuchstaben und großem Anfangsbuchstaben (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 9 Rdn. 144) der Unterschied im letzten Konsonanten nicht ausreicht, auch bei Identität oder großer Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr zu verhindern. Die Beschwerde hat daher in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang Erfolg.

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

gez.

Unterschriften