



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 136/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 300 81 803

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Mai 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richter Prof. Dr. Hacker und Guth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Mai 2002 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 300 47 091 zurückgewiesen worden ist.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 300 47 091 wird die Löschung der Marke 300 81 803 angeordnet.

Gründe

I.

Die Wortmarke

ProComSys

ist unter der Nummer 300 81 803 für die Waren und Dienstleistungen

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

ins Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren, u.a. für die Waren und Dienstleistungen

"Datenverarbeitungsgeräte und -apparate sowie hieraus ganz oder im wesentlichen bestehende Anlagen; Apparate und Geräte für die Prozesssteuerung und die Prozessüberwachung (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate und Geräte für Datenfernübertragung sowie hieraus ganz oder im wesentlichen bestehende Anlagen; Geräte und Apparate zur Sprachein- und -ausgabe sowie zur Stimmerkennung; Lehr- und Unterrichtsmittel in Form von Druckereierzeugnissen, Spielen als Computerprogramme in Form von Programmablaufplänen, Programmlistings, Programmbeschreibungen und Hard- und/oder Softwaretrainingsprogrammen; Entwickeln und Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung und Prozesssteuerung; Auswertung und Verwertung von Daten Dritter; technische Beratung anderer, insbesondere bei der Auswahl von Datenverarbeitungsgeräten und -systemen, von Fernmeldeanlagen und -geräten, von Schreibmaschinen, von Textverarbeitungsgeräten und -systemen, von Prozesssteuerungen, von Datenfernübertragungsgeräten und -systemen, von Datenspeichern, von Bild- und/oder Tonaufzeichnungsgeräten, von Lehr- und Lernmitteln, von Planungsmitteln und -instrumenten, von Registratur und Ordnungsgeräten und -systemen, von

elektrotechnischen und elektronischen Geräten, von elektrotechnischen und elektronischen Baugruppen und Bauelementen"

geschützten Wortmarke 300 47 091

ProCom

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch durch einen Beamten des gehobenen Dienstes mit Beschluß vom 8. Mai 2002 zurückgewiesen. Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien zwar teilweise identisch oder lägen im engeren Ähnlichkeitsbereich. Jedoch sei eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben, weil sich die Marken in ihrer Gesamtheit wegen der zusätzlichen Silbe "Sys" in der jüngeren Marke deutlich in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht unterschieden. Verwechslungen seien nur möglich, wenn der Zeichenbestandteil "ProCom" den Gesamteindruck der jüngeren Marke präge. Da die angegriffene Marke aber einen in sich geschlossenen, inhaltlich sinnvollen Gesamtbegriff ergebe, sei nicht ersichtlich, daß der Verkehr sich allein an dem in Markenbezeichnungen häufig vorkommenden und Kennzeichnung schwachen Bestandteil "ProCom" (= "für Kommunikation") orientieren sollte. Die Marken könnten auch nicht gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, weil es wegen der Kennzeichnungsschwäche des Kennzeichnungsbestandteils "ProCom" an einem gemeinsamen Stammbestandteil mit Hinweischarakter auf den Betrieb der Widersprechenden fehle.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Die Widersprechende ist der Ansicht, zwischen den Marken bestehe Verwechslungsgefahr. Die angegriffene Marke sei für Waren und Dienstleistungen geschützt, die Waren bzw. Dienstleistungen der Widerspruchsmarke umfaßten oder ihnen sehr nahe kämen. Die sich gegenüberstehenden Zeichen stimmten in den Silben "ProCom" überein,

die wegen ihrer Mehrdeutigkeit keine beschreibende Angabe darstellten. Der Zeichenbestandteil "Pro" könne nicht nur als lateinischer Ausdruck "für" angesehen werden, sondern auch eine Abkürzung für die deutschen Wörter "Profi, Promotion, Produkt, Protokoll, professionell" oder die englischen Begriffe "professional, production, promotion" sein. Die Silbe "Com" habe ebenfalls verschiedene Bedeutungen wie "communication, Computer, Company" oder "Commerz". Durch die Zusammensetzung der Wörter werde der Begriffsinhalt noch unklarer. Auch der Stand des Markenregisters rechtfertige nicht die Annahme einer Kennzeichnungsschwäche. Dagegen sei die zusätzliche Silbe "Sys" der angegriffenen Marke verbraucht und trete im Gesamteindruck zurück, so daß sich letztlich zwei identische Kennzeichnungen gegenüberstünden. Aber selbst wenn man den gemeinsamen Zeichenteil als kennzeichnungsschwach ansehen sollte, sei er doch bei der Betrachtung des Gesamteindrucks mitzuberücksichtigen und führe zu einer Verwechslungsgefahr. Die zusätzliche Silbe "Sys" könne Verwechslungen auch deshalb nicht verhindern, weil der Verkehr diesbezüglich die jüngere Marke als Bestandteil einer Markenserie der Widersprechenden ansehe.

Die Widersprechende beantragt,

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

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung ihrer Beschwerde verweist sie auf die Ausführungen der Markenstelle im angefochtenen Beschluß.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist gem. § 165 Abs. 4 MarkenG statthaft und auch sonst zulässig. Sie hat in der Sache Erfolg. Zwischen den Marken besteht die Gefahr von Verwechslungen gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 43 Abs. 2, Satz 2, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs 1 Buchst. b der Markenrechtsrichtlinie, die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei maßgebenden Umständen gehören insbesondere die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der Grad der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese jeweils hervorrufen. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 f "Sabèl/Puma"; GRUR Int. 1999, 734, 736 "Lloyd"). Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert auch eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. "Canon"; GRUR Int. 2000, 899, 901 "Marca/Adidas"; BGH GRUR 2003, 332, 334 "Abschlußstück"). Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen gegeben.

Die gegenseitigen Waren und Dienstleistungen sind teils identisch, teils sehr ähnlich. Hinsichtlich Datenverarbeitungsgeräten und Computern besteht Warenidentität. Die Dienstleistung "Telekommunikation" ist elektronischen Telekommunikationsgeräten, wie sie im Waren-Dienstleistungsverzeichnis der Widersprechenden enthalten sind, bereits deshalb hochgradig ähnlich, weil viele Telekommunikationsanbieter auch Telekommunikationsgeräte herstellen und vertreiben (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl., S. 393 rechte Spalte). Die Dienstleistung "Unternehmensberatung" der angegriffenen Marke kann auch darin bestehen, daß ein Unternehmen hinsichtlich der Verwendung von Computern und Datenverarbeitungsanlagen beraten wird; deshalb besteht insoweit enge Ähnlichkeit mit der Dienstleistung "technische Beratung anderer" der Widersprechenden.

Bei den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen handelt sich um teilweise recht spezielle, relativ hochwertige Waren und Dienstleistungen, teilweise aber auch um für die Allgemeinheit bestimmte, eher alltägliche und geringwertige Waren und Dienstleistungen, was insoweit Verwechslungen begünstigt.

Aus diesen Gründen hat die jüngere Marke einen sehr deutlichen Abstand von der Widerspruchsmarke einzuhalten. Dieser erforderliche Abstand ist nach Auffassung des Senats nicht gewahrt.

Zwar liegt eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht vor, weil das dreisilbige Zeichen "ProComSys" eine Silbe mehr aufweist als die Widerspruchsmarke "ProCom", was bei den relativ kurzen Marken nicht zu überhören oder zu übersehen ist. Unmittelbare Verwechslungen kämen – wie bereits die Markenstelle ausgeführt hat - nur in Betracht, wenn der dem Zeichen gemeinsame Teil "ProCom" den Gesamteindruck der jüngeren Marke prägen würde. Hiervon kann jedoch nicht ausgegangen werden. Die Anwendung der "Prägetheorie" setzt das Vorliegen selbständiger Markenbestandteile voraus (BPatG GRUR 2002, 438, 440 "WISCHMAX/Max"). Die jüngere Marke stellt jedoch ein geschlossenes Wort dar,

bei dem einzelne unselbständige Bestandteile nicht unberücksichtigt bleiben dürfen, auch wenn sie kennzeichnungsschwach sind (BPatG "WISCHMAX/Max" aaO.). Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb die relativ kurze, übersichtliche, leicht erfaßbare und aussprechbare jüngere Marke trotz der Schreibweise als zusammenhängendes Wort aus Gründen der Bequemlichkeit oder Vereinfachung auf "ProCom" verkürzt werden sollte. Die Binnengroßschreibung der einzelnen Silben ist als bei zusammengesetzten Wörtern werbeübliche Ausgestaltung für sich allein nicht geeignet, den Eindruck eigenständiger Wörter hervorzurufen (BGH GRUR 2003, 963, 965 "AntiVir/AntiVirus").

Jedoch besteht die Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Diese Art der Verwechslungsgefahr ist u.a. dann anzunehmen, wenn die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Marken erkennen, gleichwohl einen übereinstimmend enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke werten, diesem Stammbestandteil also für sich schon die maßgebliche Herkunftsfunktion beimessen (vgl. etwa BGH GRUR 2000, 886, 887 "Bayer/BeiChem"; BGH GRUR 2002, 544, 547 "BANK 24"). Dies kann auch der Fall sein, wenn der Inhaber der älteren Marke wie hier noch nicht über eine gut benutzte Zeichenserie verfügt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rn 486). Maßgeblich ist allein, ob die als unterschiedlich erkannten Vergleichsmarken wegen Übereinstimmungen in Teilbereichen oder aus anderen Gründen auf die Ursprungsidentität der betroffenen Waren (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 924 "Canon"; GRUR 2001, 1148, 1149 "Bravo") oder auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen deren Hersteller bzw. Anbieter (vgl. EuGH GRUR Int 1999, 734, 736 "Lloyd") schließen lassen. Hierbei können neben den übereinstimmenden auch die jeweils abweichenden Elemente von wesentlicher Bedeutung sein. So kann die Verwendung des gemeinsamen Markenteils in Verbindung mit weiteren Bestandteilen für den Verkehr den Gedanken an eine Serienmarke nahelegen, etwa dann, wenn die übrigen Bestandteile durch eigene

Kennzeichnungsschwäche oder durch eine an Serienmarken erinnernde Wortbildung die Aufmerksamkeit des Verkehrs besonders auf den gemeinsamen Bestandteil lenkt und diesen als eigentliches Betriebskennzeichen erscheinen lassen. Auch die Stellung der Bestandteile kann von Bedeutung sein, wobei bei Wortverbindungen eher das vorangestellte Element den Eindruck eines Stammbestandteils hervorrufen wird (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rn. 491; BPatG "WISCHMAX/Max" aaO.).

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei der zusätzlichen Silbe "Sys" der angegriffenen Marke um die übliche und den angesprochenen Verkehrskreisen etwa aus der Verwendung als Endung von Systemdateien beim weit verbreiteten Betriebssystem "Windows" bekannte Abkürzung des Wortes "System", das lediglich darauf hinweist, daß die damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen Bestandteil eines Systems oder auf ein System bezogen sind und das darum ohne eigene Kennzeichnungskraft ist (vgl. BPatG, PAVIS PROMA, 33 W (pat) 167/00 – SYSCARE; 24 W (pat) 28/94 – SYS LINE; Schulze, Computerkürzel, 1998; Gorny, Abkürzungen der Datenverarbeitung, 1991; Wennrich, Internationales Verzeichnis der Abkürzungen und Akronyme der Elektronik, Elektrotechnik, Computertechnik und Informationsverarbeitung, 1992; Informationstechnologie von A - Z, Abkürzungen, 2001; Informationstechnologie von A - Z aaO; Schulze aaO; Irlbeck/Langenau, Computer-Lexikon, 4. Aufl, 2002; Rosenbaum, Expert Praxislexikon EDV-Abkürzungen, 2000). Dagegen kann der Silbenfolge "ProCom" kein vergleichbar klar sachbezogener Begriffsinhalt zugeordnet werden. "Pro" dient zwar zum einen als Abkürzung für "Profi, professionell", bedeutet zum anderen aber im deutschen Sprachbereich (u.a.) auch "für, dafür, je, per, vor" (vgl. auch EuGH GRUR Int 2003, 545, 547 "Kit Pro"). "Com" steht als Abkürzung für viele unterschiedliche Begriffe, nämlich u.a. "commercial" (kommerziell, geschäftlich), Commander, Commissioner, Communist, computer output on microfilm (Koblichke, Lexikon der Abkürzungen, Bertelsmann 1994), sowie communication, commission etc. (Duden, Wörterbuch der Abkürzungen, 4. Aufl.) oder auch "common, Compiler, Composition, Compressed Multisound (Wennrich, Anglo-amerikanische und deutsche Abkürzungen in Wissenschaft und Technik)

und bezeichnet außerdem eine Computerschnittstelle (COM-Anschluß). Hieraus ergeben sich für die den Gegenstand der Beurteilung bildende Gesamtmarke (vgl. BGH GRUR 1995, 408 ff "PROTECH") verschiedene denkbare Deutungen (vgl. dazu PROMA PAVIS-CD-ROM 29 W (pat) 274/99 "ProCom"). Auch der Stand des Markenregisters gibt keine Anhaltspunkte für eine entscheidungserhebliche Kennzeichnungsschwäche dieser Silbenfolge, welche deren Eignung entgegenstehen würde, als betrieblicher Herkunftshinweis im Sinne eines Stammbestandteils zu dienen.

Außerdem bekräftigt Art der Bildung der sich gegenüberstehenden Kennzeichen die Vermutung, es handele sich um zwei Marken einer Serie desselben Unternehmens. Wie bereits oben ausgeführt, bieten zahlreiche Unternehmen Waren wie Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Telekommunikationsgeräte sowie darauf bezogene Dienstleistungen an, wobei man bei diesen Bündeln zusammenhängender und sich ergänzender Waren und Dienstleistungen von einem "System" (= in sich geschlossenes, geordnetes und gegliedertes Ganzes, Gesamtheit, Gefüge von Teilen, die voneinander abhängig sind, ineinander greifen od. zusammenwirken; Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Online-Ausgabe, Stichwort "System") sprechen kann. Für die angesprochenen Verkehrskreise liegt es deshalb nahe, "ProComSys" entweder als Kennzeichnung für ein von der Firma "ProCom" vertriebenes System von Hardware, Software und damit zusammenhängenden Dienstleistungen anzusehen oder in "ProCom" eine Marke für Einzelprodukte bzw. Dienstleistungen und in "ProComSys" die Kennzeichnung der Gesamtheit dieser Waren und Dienstleistungen zu vermuten.

Der angefochtene Beschluß war darum aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Es ist kein Grund ersichtlich, einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Ströbele

Richter Prof. Dr. Hacker
ist wegen Urlaubs an der
Unterzeichnung gehindert.
Dr. Ströbele

Guth

Bb