



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 123/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 399 08 611

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. September 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Marke

TECON

ist für die Firma T... GmbH unter der Nummer
399 08 611 für die Dienstleistungen

"Erstellung von Telekommunikationssoftware; technische und organisatorische Beratung im Bereich von Telekommunikationssoftware"

in das Register eingetragen worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben von der Inhaberin der Marke 1 048 389

TECCON

die für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

"Elektroinstallation, Installation und Montage von Beleuchtungsanlagen, von Funk- und Fernmeldeeinrichtungen, von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlageanlagen, von Industrieanlagen, von Kühlanlagen, von Maschinenanlagen und von Sanitäreinrichtungen und –anlagen; Klempnerarbeiten und Gas- und Wasserinstallation, Vermietung von Maschinen, Werkzeugen und Geräten für das Bauwesen; Bau- und Konstruktionsplanung und –beratung; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Überlassung von kaufmännischen, technischen und gewerblichen Arbeitnehmern auf Zeit".

Die mit einer Regierungsangestellten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Löschung der Marke 399 08 611 wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 048 389 angeordnet. Zur Begründung hat sie ausgeführt, daß die von der angegriffenen Marke erfaßten Dienstleistungen mittlere Ähnlichkeit zu den "Dienstleistungen eines Ingenieurs" aufwiesen, für welche die Widerspruchsmarke u.a. eingetragen sei. Das Erstellen von Software, auch im Bereich der Telekommunikation, stelle in der heutigen Zeit einen Teil der originären Tätigkeit und auch der Ausbildung eines Ingenieurs dar. Viele technische Abläufe im Tätigkeitsbereich eines Ingenieurs würden mittlerweile über Computerprogramme dargestellt und simuliert, wobei auch die jeweils dafür benötigte Software in der Regel für das Projekt selbst konzipiert und erstellt werde. Regelmäßig falle darüber hinaus dem Ersteller der Software auch die technische und organisatorische Beratung für Dritte zu, so daß auch dieser Bereich von dem Arbeitsbereich eines Ingenieurs mitumfaßt sei. In klanglicher Hin-

sicht stimmten die Vergleichszeichen weitgehend überein. Verwechslungen seien daher nicht zu vermeiden.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Firma T1...

, die nach deren Vorbringen aus der T...

GmbH hervorgegangen ist. Sie macht unter Bezugnahme auf ihren Vortrag vor der Markenstelle geltend, daß die Zeichen "TECON" und "TECCON" deutlich verschieden ausgesprochen würden. Darüber hinaus betätige sich die Markeninhaberin als High-Tech-Unternehmen ausschließlich im Bereich der Software-Implementierung. Die Widersprechende biete demgegenüber klassische Ingenieur-Dienstleistungen im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaues an. Insoweit beständen zwischen den beiden Marken keinerlei Berührungspunkte.

Die Beschwerdeführerin beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 1 048 389 zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde bleibt ohne Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht angenommen, daß die angegriffene Marke "TECON" der Widerspruchsmarke "TECCON" verwechselbar nahe kommt (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfaßten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 "Lloyd"; GRUR 1998, 387, 389 "Sabèl/Puma"; BGH GRUR 2004, 235, 237 "Davidoff II"; GRUR 2002, 1067, 1068 "DKV/OKV", jeweils m.w.N.). Nach diesen Grundsätzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

Die Benutzung der Widerspruchsmarke ist von der Markeninhaberin nicht bestritten worden. Für die Beurteilung der Ähnlichkeit der von den Vergleichsmarken erfaßten Dienstleistungen kommt es daher ausschließlich auf den Registerstand an, nicht auf das tatsächliche Betätigungsfeld der Beteiligten. Die Markenstelle ist insoweit in Übereinstimmung mit der herrschenden Spruchpraxis von einer mittleren Ähnlichkeit der von der angegriffenen Marke erfaßten Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikationssoftware und den Dienstleistungen eines Ingenieurs ausgegangen, für welche die Widerspruchsmarke u.a. eingetragen ist (vgl. die Nachweise bei Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl., S. 382 li.Sp. unten und re.Sp. oben). Dies ist nicht zu beanstanden, so daß zur Vermeidung von Wiederholungen auf die zutreffenden Ausführungen der Markenstelle Bezug genommen wird.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als durchschnittlich einzustufen, nachdem weder Anhaltspunkte für eine gesteigerte noch solche für eine geschwächte Kennzeichnungskraft vorliegen.

Bei dieser Ausgangslage hat die angegriffene Marke einen durchschnittlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke einzuhalten. Dem wird sie weder in klanglicher noch in schriftbildlicher Hinsicht gerecht. Der klangliche Gesamteindruck der Vergleichsmarken ist nahezu identisch. Zwar dürfte die erste Silbe der Widerspruchsmarke wegen des nachfolgenden Doppelkonsonanten "-CC" kürzer und prägnanter ausgesprochen werden als die erste Silbe der angegriffenen Marke, die eher gedehnt artikuliert wird. Dieser Unterschied fällt aber in dem ansonsten übereinstimmenden Gesamtklangbild kaum auf und kann daher Verwechslungen nicht mit hinreichender Sicherheit entgegenwirken. Auch im Schriftbild schafft das Fehlen des zweiten "C" in der Wortmitte der angegriffenen Marke keinen ausreichenden Abstand zwischen den Vergleichsmarken.

Die Markenstelle hat nach alledem zu Recht die Löschung der Marke 399 08 611 angeordnet.

Es bestand kein Anlaß, einer der Beteiligten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Ströbele

Kirschneck

Dr. Hacker

Hu