



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 3/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 23 913

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk am 13. Dezember 2005

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke 398 23 913

FAVORIT-OfficeFlow

für die Waren der Klasse 9: "Softwareprodukte"

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wortmarke 398 22 430

OfficeFlow

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: "Apparate und Instrumente für die Schwachstromtechnik, nämlich die Nachrichten-, Hochfrequenz- und Regelungstechnik; Computer und Datenverarbeitungsgeräte; mit Programmen versehene Datenträger aller Art; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild;

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Photographien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), insbesondere Bedienungsanleitungen und Software-Handbücher; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten;

Klasse 42: Erstellen von Computerprogrammen; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen; Erstellen von technischen Gutachten, insbesondere auf dem Gebiet der Datenverarbeitung und Büroorganisation".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 9. Oktober 2002 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, eine klangliche oder schriftbildliche Verwechslungsgefahr zwischen den Marken, die die Löschung der jüngeren Marke rechtfertigen könnte, sei selbst bei beachtlicher Nähe bis Identität der beiderseits beanspruchten Waren nicht gegeben. In klanglicher Hinsicht werde das Wort "FAVORIT" in der angegriffenen Marke deutlich und separat vor dem nachgehenden Markenwort "OfficeFlow" gesprochen und stelle daher auch bei nur flüchtiger Aussprache ein unüberhörbares zusätzliches Element dar. Der Bestandteil "OfficeFlow" wirke nicht selbständig kollisionsbegründend, weil er beschreibend sei und lediglich "Büro-Ab-lauf" bedeute. Er wirke daher nicht prägend auf die angegriffene Marke und trete auch nicht gegenüber dem gemeinsamen Bestandteil "OfficeFlow" zurück, so dass der Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen deutlich verschieden sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie begehrt weiterhin die Löschung der angegriffenen Marke und ist der Auffassung, angesichts der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und des identischen Markenwortes "OfficeFlow" sei die Gefahr der Verwechslung der Wi-

derspruchsmarke mit der angegriffenen Marke zu bejahen. Das Markenwort "FAVORIT" der angegriffenen Marke sei außerordentlich kennzeichnungsschwach wie etwa "ULTRA", "SUPRA" oder "SUPERIEUR". Prägender Bestandteil in der angegriffenen Marke sei daher der Bestandteil "OfficeFlow", weswegen die Marke von den angesprochenen Verkehrskreisen auch nur so benannt werde, so dass sich beide Zeichen identisch gegenüberstünden.

Der Markeninhaber begehrt dagegen die Zurückweisung der Beschwerde und verteidigt den angegriffenen Beschluss als zutreffend. Er hält die den Markenbestandteil "FAVORIT" nicht für werblich verbraucht, sondern vielmehr für prägend. Er ist der Auffassung, der Bestandteil wirke in der angegriffenen Marke mitprägend und könne deswegen in der Gesamtbetrachtung nicht vernachlässigt werden. Ungeachtet dessen sei der Bestandteil "OfficeFlow" sogar selbst schwach und nur unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig. Er stelle einen schlagwortartig benutzten Begriff der EDV-Verwaltung dar. Es handele sich um das Synonym für "Büroablauf", was von den angesprochenen Verkehrskreisen aufgrund ähnlicher bekannter Wortbildungen wie "Businessflow" oder "Workflow" ohne weiteres erfasst werde. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden benutze der Markeninhaber die angegriffene Marke auch nicht ohne ihren Bestandteil "FAVORIT", sondern ausschließlich in Verbindung mit dem weiteren Bestandteil "OfficeFlow".

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Die Markenstelle hat die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken i. S. d. §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zutreffend verneint.

Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen

besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren auszugehen, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (st. Rspr.; vgl. BGH, GRUR 2003, 1040, 1042 - Kinder; GRUR 2003, 1044, 1045 - Kelly; GRUR 2004, 239 – DONLINE; GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd; GRUR 2005, 427, 428 – Lila-Schokolade).

Diese Voraussetzungen liegen nicht vor. Selbst bei hochähnlichen bis identischen Waren - wie bei den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren "mit Programmen versehene Datenträger aller Art" und den Waren "Softwareprodukte" der angegriffene Marke - genügt der Abstand der Vergleichsmarken auch bei Anlegung strenger Maßstäbe zueinander, um eine Verwechslungsgefahr hinreichend sicher auszuschließen.

Eine - allein in Betracht zu ziehende - Verwechslungsgefahr aufgrund einer klanglichen Übereinstimmung ist entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht zu bejahen, weil die angegriffene Marke nicht wie die Widerspruchsmarke "OfficeFlow" ausgesprochen wird. Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, sind keine beachtlichen Gründe dafür ersichtlich, warum das Wort "FAVORIT" bei der Benennung der angegriffenen Marke vom Verkehr weggelassen werden sollte. Nach Auffassung des Senats bestehen keine durchgreifenden Zweifel daran, dass die angegriffene Marke von den angesprochenen Verkehrskreisen vielmehr entweder in ihrem vollem Wortlaut "FAVORIT-OfficeFlow" oder aber nur "FAVORIT" benannt wird und danach mangels klanglicher Ähnlichkeit nicht mit der Widerspruchsmarke "OfficeFlow" verwechselbar ist.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an (BGH GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly). Die angegriffene Marke wird in ihrem Gesamteindruck nicht durch

den Bestandteil "OfficeFlow" in einer Weise geprägt, dass ihr weiterer, am Beginn der Wortkombination "FAVORIT-OfficeFlow" stehender Bestandteil "FAVORIT" für den Verkehr zurücktreten und vernachlässigt werden könnte. Soweit die Widersprechende meint, das Wort "FAVORIT" stelle allein eine werbliche Anpreisung der damit bezeichneten Waren dar, vergleichbar mit den nicht eintragungsfähigen Worten "ULTRA", "SUPRA", "SUPERIEUR", und werde daher vom Verkehr vernachlässigt, kann dem nicht gefolgt werden. Das Wort "Favorit" hat zwar beschreibenden Anklang im Sinne einer werblichen Anpreisung bzw. Berühmung einer Spitzenstellung. Ungeachtet dessen kann nicht festgestellt werden, dass es außerhalb recht komplexer Werbesätze in Alleinstellung verwendet würde und deshalb werblich verbraucht wäre (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 13. Dezember 1995 – 29 W (pat) 203/92 – FAVORITE). Dementsprechend ist das Wort "FAVORIT" vielfach als Marke im deutschen Markenregister eingetragen. Schon deswegen hat der angesprochene Verkehr keine Veranlassung, den - vermeintlich schwachen - Bestandteil "FAVORIT" zu vernachlässigen. Dies wäre nicht einmal anders, wenn die Widerspruchsmarke "OfficeFlow" eine erhöhte Kennzeichnungskraft aufweisen würde, wie die Widersprechende meint. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungskraft des prioritätsälteren Zeichens zwar ein wesentlicher Faktor, sei es als Kennzeichnungskraft von Haus aus, sei es als eine kraft Benutzung gewonnene Stärke (vgl. EuGH, GRUR 1998, 387, 390 Tz. 24 - Sabèl/Puma; BGH, GRUR 2004, 594, 597 - Ferrari-Pferd; GRUR 2004, 865, 866 – Mustang). Die Widerspruchsmarke ist aber nicht einmal als durchschnittlich kennzeichnungskräftig anzusehen, vielmehr ist aufgrund ihrer Anlehnung an eine beschreibende Angabe eine originäre Schwäche feststellbar. Wenn auch das Publikum mit dem Begriff nicht ganz klare Vorstellungen verbinden sollte, so ist er jedoch erkennbar aus den Begriffen "Office" und "Flow" und damit nach dem gleichen Schema gebildet wie die Wörter "workflow" (= Arbeitsablauf, Arbeitsfluss), "cashflow" (= Geldfluss, finanzwirtschaftliche Bewegungen) oder "dataflow" (Datenfluss) und kann daher mit "flüssiger Büroablauf", etwa im Weg softwaregestützter Aktenbearbeitung, übersetzt werden. Derartiges ergibt sich auch aus einem bei Google ermittelten Skript für den Fachbereich Wirtschaftsinformatik

der Universität Paderborn zum Thema "Workflow Management zwischen verteilten groupware-basierten Büros (Wide Area OfficeFlow)", aus dem sich ergibt, dass es bei Officeflow um die Infrastruktur zur elektronischen Vernetzung verteilter Organisationen geht, und zwar im Rahmen von Geschäftsprozessen (Workflow Management). Aus der Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 2. August 2000 (29 W (pat) 131/99), mit dem die Widerspruchsmarke in das Markenregister wie angemeldet eingetragen worden ist, ergibt sich entgegen der Auffassung des Widersprechenden nichts anderes. Über die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist dort der Natur des Eintragungsverfahrens gemäß keine Aussage getroffen, denn dem Grad der Kennzeichnungskraft einer Marke kommt erst im Kollisionsverfahren rechtliche Bedeutung zu. Für eine etwaige kraft Benutzung gewonnene Stärkung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist weder etwas vorgetragen noch sonst ersichtlich. Mithin bleibt es bei der originären Schwäche der Widerspruchsmarke, der damit die Eignung fehlt, den Gesamteindruck zu prägen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rn. 411).

Bei derartigen Marken kann angenommen werden, dass der Verkehr von Haus aus auch auf geringere Unterschiede achtet (BGH GRUR 2000, 1028, 1029 – Ballermann; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rn. 360). Hinzu kommt, dass das Wort "FAVORIT" am Anfang der Wortkombination der angegriffenen Marke steht und daher erst recht nicht untergeht.

Der Senat sieht sich an seiner Entscheidung auch nicht durch das Urteil des EuGH GRUR 2005, 1042 THOMPSON LIFE gehindert. Mit diesem Urteil hat der EuGH auf ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG des OLG Düsseldorf entschieden, dass bei Waren/Dienstleistungsidentität eine Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen kann, wenn das streitige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten zum einen und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke zum anderen gebildet wurde und letztere in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält. Vorliegend

handelt es sich bei dem Markenbestandteil "FAVORIT" schon nicht um eine Unternehmensbezeichnung der Inhaberin der angegriffenen Marke. Selbst wenn die vom EuGH vorgenommene Auslegung des Art. 5 Abs. 1 lit. b RL 89/104/EG des Rates der Europäischen Gemeinschaften auch auf den Fall anwendbar sein sollte, dass es sich nicht um eine Unternehmensbezeichnung handelt, die bei der Bildung der angegriffenen Marke einer älteren Marke vorangestellt wurde, sondern um einen anderen Begriff, ist dennoch eine Verwechslungsgefahr jedenfalls deswegen nicht anzunehmen, weil die Widerspruchsmarke wegen der ihr - wie oben erläutert - innewohnenden Schwäche nicht als selbständig kennzeichnend in der angegriffenen Marke angesehen werden kann. Dafür, dass die vom EuGH vorgenommene Auslegung auch für eine solche Fallkonstellation gelten sollte, ist aber nichts ersichtlich. Der EuGH setzt für die Bejahung der Verwechslungsgefahr in diesen Fällen gerade voraus, dass die ältere Marke in dem zusammengesetzten Zeichen zwar nicht eine dominierende, aber eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, also normal kennzeichnungskräftig ist (EuGH a. a. O., Tz. 30, 33, 35, 36, 37). Dafür, dass von Haus aus schwachen Marken ein ebensolcher Schutz zuzubilligen sein sollte, bietet weder diese Entscheidung noch die bisherige Rechtsprechung des EuGH einen beachtlichen Anhaltspunkt.

III.

Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG abzuweichen, nach dem jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Die Rechtsbeschwerde ist nicht zuzulassen, da entgegen der Auffassung der Widersprechenden insbesondere der Zulassungsgrund des § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben ist. Der Senat weicht nicht von der oben zitierten Entscheidung des 29. Senats des Bundespatentgerichts ab, aufgrund dessen die Widerspruchsmarke in das Markenregister eingetragen worden ist. Auch der beschließende Senat sieht die Widerspruchsmarke als kennzeichnungskräftig an, wenn auch graduell eher am unteren Rande der absoluten Schutzunfähigkeit. Anderes

lässt sich auch dem genannten Beschluss des 29. Senats nicht entnehmen. Andere Zulassungsgründe sind nicht ersichtlich und werden von der Widersprechenden auch nicht geltend gemacht.

Dr. Albrecht

Schwarz

Prietzl-Funk

Pü