



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 74/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. Dezember 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 02 306

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Dezember 2007 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Dr. van Raden und Richter Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Widersprechende hat gegen die am 9. Mai 1998 veröffentlichte Eintragung der am 19. Januar 1998 angemeldeten, für

„elektrische Apparate und Instrumente soweit in Klasse 9 enthalten; messtechnische Instrumente; wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Datenverarbeitungsgeräte, Computer und Computerprogramme; Teile sämtlicher vorstehend genannter Waren“

geschützten Marke (Bildmarke, farbig - schwarz, gelb, weiß) Nr. 398 02 306



Widerspruch eingelegt aus ihrer seit 1973 für die Waren:

„Digitale Mess-, Prüf-, Signal-, Überwachungs-, Steuer- und Regelgeräte, -Instrumente und daraus bestehende Kombinationen sowie deren Teile und Zubehör, nämlich Tastköpfe, Hochspannungsmesstasten, Spannungsteilerköpfe, Prüfsignalgeber, Messgeber, Kodierer und Dekodierer, Vor-, Anzeige- und Messverstärker, Netzteileinschübe, Symmetrierglieder, Abschwächer, Anschlussschnüre, Anschluss- und Verbindungskabel, Greifklemmen, Koaxialstecker, Koaxialkupplungen, Vor- und Nebenwiderstände“

eingetragenen Wortmarke 903 427

Digimess.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 20. April 2005 und 21. Dezember 2005, von denen einer

im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zurückgewiesen, weil sich die beiden Zeichen infolge des Zusatzes „PRECISION CERTIFIED“ in der jüngeren Marke, die im Gegensatz zur Widerspruchsmarke eine Bildmarke sei, hinreichend unterschieden. Dem Wort „Digimess“ komme in der jüngeren Marke keine selbständige kollisionsbegründende Bedeutung zu, weil es durch seinen klar umrissenen Hinweischarakter auf die Eignung und Bestimmung der so benannten Waren allenfalls eine sehr geringe Kennzeichnungskraft habe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält eine Verwechslungsgefahr für gegeben. Die Widerspruchsmarke weise keine Kennzeichenschwäche auf, sondern sei normal kennzeichnungskräftig, denn in der deutschen Sprache habe die Angabe „DIGIMESS“ keinen beschreibenden Sinngehalt. Die jeweils beanspruchten Waren seien teilweise nahezu identisch. Auch wiesen die beiden Zeichen eine hochgradige Ähnlichkeit auf. Die jüngere Marke werde von dem Bestandteil „DIGIMESS“ schon durch den Zusatz „®“ dominiert und nicht von dem - glatt beschreibenden - Zusatz „PRECISION CERTIFIED“ geprägt.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die angegriffene Marke in vollem Umfang zu löschen.

Die Markeninhaberin tritt dem in der Sache entgegen, erhebt die Einrede mangelnder rechtserhaltender Benutzung der Widerspruchsmarke und beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

An der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin, wie zuvor schriftsätzlich angekündigt, nicht teilgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die eingereichten Schriftsätze sowie den Inhalt der Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den Widerspruch wegen mangelnder Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Unter Berücksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr miteinander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243), ist der Grad der Markenähnlichkeit trotz teilweiser Warenidentität angesichts der geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

Da beiderseits unter anderem messtechnische Geräte beansprucht werden, liegt teilweise Warenidentität, im Übrigen eine große Warenähnlichkeit vor.

Die Widerspruchsmarke besitzt, wie von der Markenstelle zutreffend dargelegt, eine nur geringe Kennzeichnungskraft. Für die angesprochenen Verkehrskreise liegt es nahe, den Begriff „Digimess“ als warenbeschreibend oder als an eine beschreibende Angabe angelehnt zu verstehen, nämlich in einem Bezug zu digitalen Messgeräten.

Der Senat teilt auch die Ansicht der Markenstelle, dass die gegenüberstehenden Marken nur geringe Ähnlichkeiten aufweisen. Von ihrem Gesamteindruck, auf den bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr unabhängig vom Prioritätsalter der einander gegenüberstehenden Zeichen grundsätzlich abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 Rdn. 28 - THOMSON LIFE; GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2000, 233 f. - Rausch/Elfi Rauch), unterscheiden sich beide Zeichen sowohl schriftbildlich als auch klanglich und begrifflich ohne weiteres durch den in der Widerspruchsmarke nicht enthaltenen Zusatz „PRECISION CERTIFIED“, sowie grafisch durch die farbige Gestaltung der jüngeren Marke. Es ist zwar nicht von der Hand zu weisen, dass der Zusatz „®“ zu dem Begriff „DIGIMESS“ in der jüngeren Marke diesen besonders hervorhebt, doch ist dies allein kein Umstand, der dazu führen kann, dass dieser Begriff den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägt, denn dem steht die originäre Kennzeichnungsschwäche des als beschreibender Hinweis unmittelbar verständlichen Begriffs entgegen. Die Widerspruchsmarke, die nur aus diesem Begriff besteht, hätte daher nur Schutzwirkung gegenüber identischen Wortmarken. Demgegenüber ist der grafische Zusatz in der jüngeren Marke nicht zu vernachlässigen. Es ist daher festzustellen, dass die gegenüberstehenden Zeichen von ihrem Gesamteindruck nur eine sehr entfernte Ähnlichkeit aufweisen; damit scheidet eine Verwechslungsgefahr aus.

Auf Fragen der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke kam es danach nicht mehr an.

Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei

zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. Albrecht

Schwarz

Dr. van Raden

Me