



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 14/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 00 890

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Dezember 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann, den Richter Reker und die Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 303 00 890

PDS Entwicklungs- und Service GmbH

für die Waren und Dienstleistungen

„Mobile Barcode-Druckermaschinen; Datenerfassungsgeräte; Betriebsdatenerfassungsgeräte und daraus bestehende Systeme; Großbildprojektionsgeräte; Monitore; Spezialmonitore; AMX-Steuergeräte (elektrisch); Installation und Wartung von mobilen Datenerfassungsgeräten; Installation und Wartung von Barcode-Systemen 1D und 2C; Installation von Hardwarekomponenten zwecks Veränderung von mobilen Datenerfassungsgeräten; Barcode-Systemen, Barcode-Druckersystemen; Planung und Einbau von AMX-Steuerungen; Entwicklung von Software für GSM (Global System für Mobil Communication)/GPRS (General Package Radio

Service) - Datenfunk/Global-Positionssysteme; Softwareinstallation und Wartung von mobilen Datenerfassungsgeräten inklusive Anpassung an diverse Betriebssysteme oder Datenbanken; Softwareinstallation und Wartung von Barcodesystemen 1D und 2D; Installation von Softwarekomponenten zwecks Veränderung von mobilen Datenerfassungsgeräten, Barcode-Systemen, Barcode-Druckersystemen; technische Planung von Medienräumen und technischer Entwurf und technische Entwicklung von Computerhardware speziell für den Bereich Barcode-Systeme 1D und 2D und für mobile Barcode-Datenerfassungsgeräte; Hardware für GSM (Global System for Mobil Communication)/GPRS (General Package Radio Service) - Datenfunk/Global-Position-Systeme; technische Erstellung von Schaltungsprototypen und technische Erprobung im Bereich mobile Datenerfassungsgeräte und Barcode-Datenerfassungsgeräte nebst technischer Erstellung von Schaltungsunterlagen“

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die für die Waren und Dienstleistungen

„Entwicklung, Design, Wartung und Pflege von Computerhardware und Computersoftware, insbesondere der vorgenannten Geräte für betriebliche und industrielle Datenerfassung; Dienstleistungen eines Ingenieurs, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung sowie Erstellen von technischen Gutachten und Komplettlösungen, technische Beratung im Zusammenhang mit den vorgenannten Waren und Dienstleistungen; elektrische, elektronische Mess-, Signal- und Kontrollapparate und -instrumente für betriebliche und industrielle Datenerfassung, insbesondere Geräte zur Betriebsdaten-, Maschinendaten-, Zutrittskontrolle- und Zeiterfassung, im wesentlichen bestehend aus Terminals, Messwert-

aufnehmern, Ein- und Ausgabestationen; Computerhardware sowie Peripheriegeräte dafür; Computer Software“

eingetragenen prioritätsälteren Marke 397 10 821

PCS.

Die Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss einer Prüferin des höheren Dienstes vom 3. Januar 2007 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, trotz teilweiser Identität bzw. engster Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen bestehe zwischen der Widerspruchsmarke, deren Kennzeichnungskraft als normal einzustufen sei, und der angegriffenen Marke keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, weil die Marken sowohl im Klang als auch im Schriftbild hinreichende Unterschiede aufwiesen. Selbst wenn davon ausgegangen werde, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch deren Bestandteil „PDS“ geprägt werde, weil es sich bei den darauf folgenden Wörtern „Entwicklungs- und Service GmbH“ um rein beschreibende Bestandteile ohne jegliche betriebliche Hinweisfunktion handele, liege keine zur Begründung einer Verwechslungsgefahr ausreichende Markenähnlichkeit vor. Zwar beständen die den Gesamteindruck der Marken prägenden Bestandteile „PDS“ und „PCS“ jeweils aus drei Buchstaben und stimmten darüber hinaus im ersten und letzten Buchstaben überein. Die Unterschiede in den abweichenden mittleren Buchstaben seien jedoch noch geeignet, ein Auseinanderhalten der Marken zu gewährleisten. Der Buchstabe „C“ in der älteren Marke sei ein klangstarker Zischlaut, der dieser Marke ein deutlich härteres Klangbild verleihe als der weiche und stimmhafte Konsonant „D“ innerhalb der angegriffenen Marke. Entscheidungserheblich sei auch, dass Abweichungen bei Abkürzungen, besonders wenn diese aus der Abfolge von nur drei Buchstaben beständen, bewusst wahrgenommen würden. Es handele sich bei den beiderseitigen Buchstabenfolgen um kurze Zeichen, die in ihrem Gesamtklangbild durch die Abweichung in nur einem Buchstaben stärker beeinflusst

würden als längere Markenwörter. Hinzu komme, dass der Verkehr auf dem hier maßgeblichen Waren- und Dienstleistungsgebiet an die Verwendung einer Vielzahl von Abkürzungen gewöhnt sei und deshalb besonders auf Unterschiede achte. Außerdem richteten sich die maßgeblichen Waren und Dienstleistungen an ein Fachpublikum, das Kennzeichnungen grundsätzlich mit größerer Aufmerksamkeit begegne als der Allgemeinverkehr. Vor diesem Hintergrund könne eine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG als ausgeschlossen betrachtet werden.

Dagegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, die angegriffene Marke halte den unter Berücksichtigung der Identität bzw. großen Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen gebotenen Abstand gegenüber der Widerspruchsmarke weder in schriftbildlicher noch in klanglicher Hinsicht ein. Zu Recht sei die Markenstelle davon ausgegangen, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch die am Markenanfang stehende Buchstabenfolge „PDS“ geprägt werde. Da diese Buchstabenfolge mit der Widerspruchsmarke im ersten und letzten Buchstaben übereinstimme, reiche die Abweichung im mittleren Buchstaben nicht aus, um die Unterscheidbarkeit der Marken zu gewährleisten. Klanglich handele es sich bei den zu vergleichenden Buchstabenfolgen „PDS“ und „PCS“ nicht um Kurzwörter, da sie dreisilbig wie „PE-DE-ES“ bzw. „PE-CE-ES“ ausgesprochen würden. Eine einzelne klangliche Abweichung falle daher im Gesamteindruck nicht besonders ins Gewicht. Aber selbst bei kurzen Marken müssten Abweichungen in jeder Hinsicht deutlich in Erscheinung treten, was vorliegend nicht der Fall sei. Die Buchstaben „C“ und „D“ seien klanglich zu ähnlich, um Verwechslungen verhindern zu können. Die jeweils dreifache Wiederholung des Vokals „E“ in beiden Buchstabenfolgen trage noch zu einer Verstärkung der klanglichen Ähnlichkeit bei. Letztlich dürfe bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch nicht allein auf das Fachpublikum abgestellt werden, weil sich jedenfalls das Angebot eines Teils der Waren und Dienstleistungen, wie z. B. von Computerhardware und -software“ auch an die Allgemeinheit richte. Auf die im Beschwerdeverfahren von der Markeninhaberin erhobene Einrede der

Nichtbenutzung hat die Widersprechende zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke des Geschäftsführers der Widersprechenden vom 2. Juli 2008 sowie Prospekte, Preislisten und Rechnungen vorgelegt.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben und wegen des Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, eine Reduzierung der angegriffenen Marke auf ihren ersten Bestandteil „PDS“ sei nicht zulässig. Ein mit der vom 25. Senat des BPatG - 25 W (pat) 268/02 – entschiedenen Sache „CDS/CBS“ vergleichbarer Fall sei in der vorliegenden Sache nicht gegeben, weil die Wortfolge „Entwicklungs- und Service GmbH“ in der angegriffenen Marke in gleicher Schriftgröße wie die vorangehende Buchstabenfolge „PDS“ und zudem unmittelbar im Anschluss daran wiedergeben sei, während in der vom 25. Senat entschiedenen Widerspruchssache die Buchstabenfolge „CDS“ deutlich größer als das weitere Wort „events“ und zudem in einer eigenen Zeile dargestellt gewesen sei. Auch wiesen die abweichenden Buchstaben „D“ und „C“ sowohl in schriftbildlicher wie auch in klanglicher Hinsicht deutlicher wahrnehmbare Unterschiede auf als die Konsonanten „D“ und „B“ in dem von der Widersprechenden herangezogenen Vergleichsfall.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden erweist sich als unbegründet.

Soweit die Widersprechende auf die von der Markeninhaberin erhobene, gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG zulässige Einrede der Nichtbenutzung hin Unterlagen vorgelegt hat, bestehen bereits erhebliche Zweifel daran, ob diese den Erfordernissen einer ordentlichen Glaubhaftmachung der Benutzung für die im Verzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführten Waren und Dienstleistungen genügen. Erforderlich sind insoweit Angaben, die es ermöglichen festzustellen, für welche der im Verzeichnis der Widerspruchsmarke im einzelnen aufgeführten Waren und Dienstleistungen die Widerspruchsmarke im fraglichen Benutzungszeitraum im Inland ernsthaft benutzt worden ist. Die in der von der Widersprechenden vorgelegten eidesstattlichen Versicherung vom 2. Juli 2008 enthaltenen Angaben beziehen sich auf eine Anzahl verschiedener Daten- und Zeiterfassungsterminals sowie auf Zutrittskontrollsysteme, die dafür benötigte Hard- und Software sowie Service- und Supportleistungen für die zuvor genannten Waren. Die im weiteren in der eidesstattlichen Versicherung angegebenen Umsatzzahlen enthalten jedoch keinerlei Differenzierung nach den vielen verschiedenen zuvor angegebenen Waren und Dienstleistungen, so dass bereits nicht hinreichend eindeutig feststellbar ist, in welchem Umfang die angegebenen Umsätze den angegebenen Bereichen „Betriebsdatenerfassung“ oder „Zutritt“ zuzuordnen sind und ob und ggf. in welchem Umfang sie mit Waren oder Dienstleistungen der entsprechenden Bereiche erzielt wurden. Diese Pauschalität der eidesstattlich versicherten Angaben erlaubt insbesondere keine Abgrenzung dahingehend, für welche der im Verzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführten Waren und/oder Dienstleistungen im maßgeblichen Zeitraum eine ernsthafte Benutzung durch die Widersprechende stattgefunden hat. Da die Glaubhaftmachung der Benutzung der älteren Marke eine Obliegenheit der Widersprechenden darstellt, gehen Mängel der Glaubhaftmachung, zu denen auch die Unbestimmtheit einer eidesstattlichen Versicherung zählt, zu Lasten der Widersprechenden (BPatGE 33, 228, 231 - Lahco).

Letztlich kann die Frage, ob die vorgelegten Unterlagen geeignet sind, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke jedenfalls für einen Teil der eingetragenen Waren und Dienstleistungen glaubhaft zu machen, jedoch dahin-

gestellt bleiben, weil zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG hat unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu erfolgen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2008, 258, Tz. 20 - INTERCONNECT/T - InterConnect). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH GRUR 2007, 700, Tz. 35 – Limoncello; BGH GRUR 2008, 1002, Tz. 23 - Schuhpark).

Im vorliegenden Verfahren besteht zwischen den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke sowie denjenigen der Widerspruchsmarke, soweit von deren Benutzung auf Grund der Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom 2. Juli 2008 zu Gunsten der Widersprechenden ausgegangen werden kann, in erheblichen Teilen große Ähnlichkeit und teilweise sogar Identität, die für sich betrachtet in den entsprechenden Bereichen einen deutlichen Abstand der Marken erfordert, um die Gefahr von Verwechslungen ausschließen zu können.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist dagegen von Haus aus nur unterdurchschnittlich, weil die Buchstabenfolge „PCS“, aus der die Widerspruchsmarke allein besteht, auf dem Gebiet der Computerhardware- und -software u. a. als Abkürzung für ein „process control system“, also ein Prozesssteuersystem, dient (vgl. z. B. ITWissen, Das große Online-Lexikon für Informations-

technologie, unter „www.itwissen.info/definition/lexikon/Prozess-Steuerungssystem-PCS-process-c...“). Die im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführten Waren „Elektrische, elektronische Mess-, Signal- und Kontrollapparate und -instrumente für betriebliche und industrielle Datenerfassung, insbesondere..., im wesentlichen bestehend aus Terminals, Meßwertaufnehmern, Ein- und Ausgabestationen“ können auch Prozess-Steuerungssysteme bzw. Teile von solchen Systemen enthalten oder sein, weil eine Prozesssteuerung auch eine vorangehende Erfassung von Prozessdaten erfordert. Die weiteren Waren „Computerhardware sowie Peripheriegeräte dafür; Computer Software“ können für ein „process control system (PCS)“ geeignet und bestimmt sein. Bei dieser Sachlage kann nicht von einer von Haus aus normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die im Verzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführten Waren und Dienstleistungen ausgegangen werden, da der Fachverkehr, an den sich diese Waren und Dienstleistungen überwiegend richten, die Abkürzung „PCS“ kennt und in seiner Bedeutung versteht. Der Umstand, dass die Buchstabenfolge „PCS“ neben der zuvor dargestellten Bedeutung im Computerbereich noch weitere Bedeutungen hat und als Abkürzung weiterer Fachbegriffe dient, vermag seine Eignung als beschreibende Angabe nicht in Frage zu stellen (BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt) und deshalb eine normale Kennzeichnungskraft nicht zu begründen.

Für eine nachträgliche Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke können die in der eidesstattlichen Versicherung aufgeführten Umsatzzahlen allein, d. h. ohne Kenntnis des von der Marke gehaltenen Marktanteils, der Intensität, geografischen Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, der hierfür aufgewendeten Werbemittel und der dadurch erreichten Bekanntheit im Verkehr, keinen genügenden tatsächlichen Anhalt bieten (BGH GRUR 2003, 1040, 1044 - Kinder).

Aber selbst dann, wenn zu Gunsten der Widersprechenden bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke unterstellt wird, besteht zwischen den beiderseitigen Marken keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, weil die Marken in jeder Richtung ausreichende Unterschiede aufweisen, die selbst bei einer Benutzung für identische Waren und Dienstleistungen die betriebliche Unterscheidung gewährleisten.

Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken zu berücksichtigen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042, Tz. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 60, Tz. 17 – coccodrillo). Weiterhin ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder der komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH a. a. O – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang).

Ausgehend von diesen rechtlichen Beurteilungsgrundsätzen ist im vorliegenden Fall eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Marken zu verneinen.

In schriftbildlicher Hinsicht fehlt es bereits an einer prägenden oder einer selbständig kennzeichnenden Stellung des als kollisionsbegründend in Betracht kommenden Bestandteils „PDS“ innerhalb der angegriffenen Marke; denn bei einer kombinierten Marke, in der alle Bestandteile einzeilig und in gleicher Schriftart und Schriftgröße dargestellt sind und deshalb wie eine zusammengehörige Einheit wirken, darf keiner der Einzelbestandteile von vornherein außer Betracht bleiben, da es keinen Erfahrungssatz gibt, nach dem sich der Verkehr bei der rein visuellen Wahrnehmung einer aus mehreren grafisch gleichgewichtigen Bestandteilen bestehenden Wortmarke an nur einem Bestandteil orientiert (BGH GRUR 2002,

1067, 1069 - DKV/OKV). Aber selbst dann, wenn die Buchstabenfolge „PDS“ auch in schriftbildlicher Hinsicht als prägender Bestandteil der angegriffenen Marke bewertet würde, weil der restliche Markenteil aus beschreibenden bzw. nicht unterscheidungskräftigen Bestandteilen besteht, ist eine die Gefahr von Verwechslungen begründende visuelle Ähnlichkeit der Marken wegen der deutlich unterschiedlichen Konturen der Buchstaben „C“ und „D“ unter Berücksichtigung der bei den fraglichen Waren und Dienstleistungen zu erwartenden erhöhten Aufmerksamkeit des Verkehrs zu verneinen.

In klanglicher Hinsicht ist zwar von einer Verkürzung der angegriffenen Marke und einer Benennung mit der Buchstabenfolge „PDS“ auszugehen, weil diese zum einen deutlich kennzeichnungsstärker ist als der restliche, das Tätigkeitsfeld der Markeninhaberin beschreibende Markenteil „Entwicklungs- und Service GmbH“ und sich zum anderen auch am Anfang der Gesamtmarke findet. Zwischen den Buchstabenfolgen „PDS“ und „PCS“ besteht jedoch, wie bereits die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, trotz der Übereinstimmungen im jeweils ersten und letzten Buchstaben sowie der anklingenden Vokalfolge „e-e-e“ ein ausreichender klanglicher Unterschied. Das mit dem scharfen und markant in Erscheinung tretenden Anlaut „Z“ gesprochene „C“ in der Widerspruchsmarke gibt dieser ein deutlich anderes Gesamtklangbild, als dies bei dem weichen Konsonant „D“ in der Buchstabenfolge „PDS“ innerhalb der angegriffenen Marke der Fall ist. Angesichts dieses markanten Unterschieds ist ein Verhören zwischen den Marken auch bei einer Verkürzung der angegriffenen Marke auf „PDS“ zweifelsfrei ausgeschlossen.

Zu berücksichtigen ist hier auch, dass auf dem hier maßgeblichen Waren- und Dienstleistungsgebiet der Buchstabe „S“ als Endbestandteil von Buchstabenmarken häufig vorkommt, weil es der Anfangsbuchstabe des Begriffs „System(e)“ und zugleich der Anfangsbuchstabe des Begriffs „Service(s)“ ist. Beide Wörter stellen zentrale beschreibende Begriffe aus dem Hard- bzw. Softwaresektor dar und werden in Abkürzungen häufig auf ihren Anfangsbuchstaben „S“ verkürzt. Der Verkehr kommt deshalb bei Buchstabenfolgen, die diesen Bestandteil enthalten, nicht um-

hin, zur Unterscheidung der Buchstabenfolgen, die diesen Buchstaben an letzter Stelle enthalten, auf die anderen Buchstaben zu achten.

Letztlich kommt hier auch dem Umstand Bedeutung zu, dass die beiderseitigen Waren für Waren und Dienstleistungen eingetragen sind, die dem höherpreisigen Bereich zuzuordnen sind und bei deren Auswahl der Verkehr im Allgemeinen auch den Marken eine eher größere Aufmerksamkeit zuwendet und Unterschiede der Marken daher eher erkennt als bei Waren und Dienstleistungen von geringem Wert. Bei dieser Sachlage kann im vorliegenden Fall eine die Gefahr klanglicher Verwechslungen begründende Ähnlichkeit der Marken nicht angenommen werden.

Für die Gefahr begrifflicher Verwechslungen oder die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten, fehlt es an jeglichen tatsächlichen Anhaltspunkten. Die Beschwerde der Widersprechenden kann daher keinen Erfolg haben.

Für eine vom Grundsatz der eigenen Kostentragung abweichende Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Beteiligten gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG gibt die Sach- und Rechtslage keinen Anlass.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Kopacek

Reker

Bb