



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 32/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 18 218

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Mai 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters Dr. Kortbein

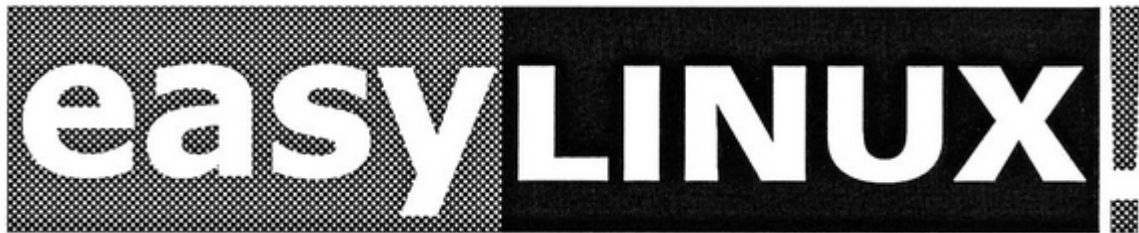
beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 304 18 218



eingetragen für

Klasse 9: Software, Hardware, Computer, elektronische Publikationen (aus dem Internet herunterladbar);

Klasse 16: Magazine, Druckerzeugnisse;

Klasse 35: Vermittlung von Verträgen für Dritte über den Verkauf von elektronischen Beiträgen über das Internet;

Klasse 41: Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet;

Klasse 42: redaktionelle Betreuung von Internetauftritten; Dienstleistungen einer Multimedia-Datenbank, nämlich Sammeln, Speichern und Zurverfügungstellen von Software, Daten, Bildern, Audio- und/oder Videoinformationen, Wartung und Support von Software, Betrieb von Hotlines, nämlich technische Beratungsdienste für Software;

ist Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke EM 000 851 246

LINUX

eingetragen für

Klasse 9: Computerprogramme, Datenverarbeitungsapparate und -geräte, Peripheriegeräte für Computersysteme, Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Signalen, magnetische und optische Datenträger;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse und Handbücher für Computerprogramme;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, wissenschaftliche und industrielle Forschung.

Mit Beschluss vom 21. Januar 2008 hat die Markenstelle für Klasse 16 die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 304 18 218 angeordnet. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass die ältere Marke eine überdurchschnittliche

Kennzeichnungskraft besitze, da es sich bei ihr um die Bezeichnung eines weit verbreiteten, von dem Widersprechenden entwickelten Betriebssystems handele. Auf Grund der Identität bzw. Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen müssten die Vergleichszeichen einen großen Abstand zueinander einhalten. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr in klanglicher oder schriftbildlicher Hinsicht sei wegen der unterschiedlichen Buchstaben- und Silbenzahl nicht zu erwarten. Der Verkehr gehe jedoch unter Berücksichtigung des beschreibenden Bestandteils „easy“ der jüngeren Marke davon aus, dass mit ihr eine besonders einfache Variante des Betriebssystems „LINUX“ bezeichnet werde. Insofern sei trotz des Ausrufezeichens mit assoziativen Verwechslungen zu rechnen.

Gegen diese Entscheidung hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt. In ihrer Begründung fordert sie den Beschwerdegegner auf, „einen Nachweis über den Zeitpunkt des Eintrages der Widerspruchsmarke EU 851 246 „LINUX“ vorzulegen“. Des Weiteren trägt sie vor, dass mit „LINUX“ ein weit verbreitetes Open-Source-Betriebssystem bezeichnet werde. Dieses sei von einer größeren Benutzergemeinde entwickelt worden und könne somit nicht allein dem Beschwerdegegner zugerechnet werden. Demzufolge reichten bereits leichte Abweichungen aus, um Verwechslungen auszuschließen. Zudem handele es sich bei der jüngeren Marke um ein Wort-/Bildzeichen. Schließlich habe der Beschwerdegegner seine Rechte aus der älteren Marke verwirkt, da es seit Jahren zahlreiche Eintragungen mit dem Bestandteil „LINUX“ gebe, gegen die er nicht vorgegangen sei.

Eine Stellungnahme des Beschwerdegegners liegt nicht vor.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet.

1. Der Beschwerdegegner hat seine Rechte aus der älteren Marke nicht verwirkt, so dass er widerspruchsberechtigt war.

Ein schutzwürdiger Besitzstand der Beschwerdeführerin liegt nicht vor, da nach der Eintragung einer Marke von Gesetzes wegen mit Widersprüchen gerechnet werden muss. Hierbei spielt es keine Rolle, ob der Inhaber einer älteren Marke bereits gegen andere Anmeldungen vorgegangen ist. Die Entscheidung, Widerspruch gegen die Eintragung einer Drittmarke einzulegen, trifft allein er unter Berücksichtigung der von ihm angenommenen Verwechslungsgefahr.

Eine Verwirkung des Rechts auf Widerspruchseinlegung kommt auch aus anderen Gründen nicht in Betracht. Eine gesonderte Regelung hierzu entsprechend der Vorschrift des § 21 MarkenG gibt es im Markeneintragungsverfahren nicht. Ebenso greifen die allgemeinen Grundsätze der kennzeichenrechtlichen Verwirkung nicht, da auch sie die länger andauernde Benutzung einer Kennzeichnung voraussetzen (vgl. BGH GRUR 1966, 623, 626 - Kupferberg). Die etwaige Duldung von Eintragungen von Marken mit dem Bestandteil „LINUX“ durch den Beschwerdegegner reicht hierfür nicht aus.

2. Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken besteht Verwechslungsgefahr (§§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungskriterien der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, der Markenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, 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 (vgl.

EuGH GRUR 1998, 922, Rn. 17 ff. - Canon; BGH GRUR 2006, 60, 61 - cocco-drillo; GRUR 2006, 859, Rn. 16 - Malteserkreuz).

a) Die Einrede der Nichtbenutzung wurde nicht erhoben, so dass bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von der Registerlage auszugehen ist.

Die Aufforderung der Beschwerdeführerin an den Beschwerdegegner, einen Nachweis über den Zeitpunkt der Eintragung der älteren Marke vorzulegen, ist nicht als Nichtbenutzungseinrede anzusehen. Mit einer solchen muss der Wille, die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 oder 2 MarkenG zu bestreiten, eindeutig erklärt werden. Zwar bedarf es des Wortes „bestreiten“ nicht, doch muss sich aus den Umständen klar ergeben, dass der Nichtbenutzungseinwand erhoben sein soll (vgl. u. a. BPatGE 32, 98, 100). Der Zeitpunkt der Eintragung der Widerspruchsmarke ist zwar für den Beginn der Fünfjahresfrist gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG von Bedeutung. Allerdings handelt es sich hierbei nur um eine von mehreren Voraussetzungen für die Wirksamkeit einer Nichtbenutzungsreinrede. Ebenso kommt es auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, auf den Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch oder gemäß § 26 Abs. 5 MarkenG auf den Zeitpunkt des Abschlusses eines gegen die ältere Marke laufenden Widerspruchsverfahrens an.

Es bestand auch keine Veranlassung für Hinweise gemäß § 139 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 MarkenG (vgl. BPatGE 25, 53, 54). Insbesondere verbietet sich für den Senat ein Hinwirken auf die wirksame Erhebung einer Nichtbenutzungseinrede, denn die Aufklärungspflicht darf nicht zu einer Stärkung der prozessualen Situation einer Partei führen (vgl. BVerfG I BvR 1586, 88; Fezer/Grabrucker, Handbuch Markenpraxis I, Rn. 247, 252 ff.).

b) Zwischen den beiderseitigen Waren und Dienstleistungen besteht Identität oder Ähnlichkeit, so dass die beiden Marken einen großen Abstand zueinander einhalten müssen.

Maßgeblich für die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind alle erheblichen Umstände, die das Verhältnis von Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Diese sind dann als ähnlich anzusehen, wenn so enge Berührungspunkte bestehen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, die Waren bzw. Dienstleistungen stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. EuGH GRUR 2006, 582 ff., Rn. 85 - VITAFRUIT; GRUR 1998, 922, Rn. 23 - Canon; BGH GRUR 2006, 941 ff., Rn. 13 - TOSCA BLU; GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS; GRUR 1999, 731, 732 - Canon II; GRUR 1999, 586, 587 - White Lion). Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Dienstleistungen kommt es insbesondere auf die Art und den Zweck der Dienstleistungen, den damit verbundenen Nutzen für den Empfänger und die Vorstellung der Abnehmer an, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortung erbracht werden (vgl. BGH GRUR 2002, 544, 546 - BANK 24; GRUR 2001, 164, 165 - Wintergarten).

„Software“ einerseits und „Computerprogramme“ andererseits, „Hardware, Computer“ einerseits und „Datenverarbeitungsapparate und -geräte, Peripheriegeräte für Computersysteme“ andererseits als auch „Magazine, Druckerzeugnisse“ einerseits und „Druckereierzeugnisse und Handbücher für Computerprogramme“ andererseits sind identisch.

„Elektronische Publikationen (aus dem Internet herunterladbar)“ und „Druckereierzeugnisse und Handbücher für Computerprogramme“ sind hochgradig ähnlich, da auch letztgenannte veröffentlicht werden können. Zudem werden Handbücher für Computerprogramme regelmäßig in elektronischer Form im Internet zur Verfügung gestellt, so dass die beiderseitigen Warenggebiete vielfältige Überschneidungen aufweisen.

Die „Vermittlung von Verträgen für Dritte über den Verkauf von elektronischen Beiträgen über das Internet“ und „Druckereierzeugnisse“ weisen einen zumindest mittleren Ähnlichkeitsgrad zueinander auf. Bei Vermittlungstätigkeiten wird maßgeblich auf den Gegenstand der Vermittlung abgestellt (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Auflage, Seite 387, rechte Spalte, und Seite 388, linke Spalte). Demzufolge kommt es bei der Dienstleistung der jüngeren Marke auf die über das Internet angebotenen elektronischen Beiträge an. Die elektronischen Beiträge sind ebenso wie die elektronischen Publikationen hochgradig ähnlich zu den Waren „Druckereierzeugnisse“, da sie sich von diesen allein durch die Art der Präsentation (Bildschirm einerseits, Papier andererseits) unterscheiden. Auf Grund dieser sachlichen Berührungspunkte kann der Verkehr zu der Auffassung gelangen, dass die Dienstleistung und die Waren auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben oder wirtschaftlich verbundener Unternehmen beruhen (vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 731, 733 - Canon II).

Die „Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet“ ist hochgradig ähnlich zu den Waren „Druckereierzeugnisse“ (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., Seite 77, mittlere Spalte, und Seite 78, linke Spalte; BGH GRUR 2003, 342, 343, Rn. 20 - Winnetou). Auch hier ist zu berücksichtigen, dass die Zeitschriften und Bücher nur in anderer Form als Druckereierzeugnisse herausgegeben werden.

Die „redaktionelle Betreuung von Internetauftritten“ weist eine mittelgradige Ähnlichkeit zu den Waren „Druckereierzeugnisse“ auf. Auch bei diesen muss der Inhalt in eine zur Veröffentlichung geeignete Fassung gebracht werden. Umgekehrt richtet sich die „redaktionelle Betreuung von Internetauftritten“ auch nach dem Inhalt, indem beispielsweise Themengebiete gebildet oder zusätzliche Internetseiten eingerichtet werden. Demzufolge hängen der bei Druckereierzeugnissen eher im Vordergrund stehende Inhalt und die bei der redaktionellen Betreuung von Internetauftritten vornehmlich interessierende Gestaltung sachlich eng zusammen.

Deshalb kann der Verkehr zu der Auffassung gelangen, dass Ware und Dienstleistung von denselben Unternehmen auf den Markt gebracht werden.

Die „Dienstleistungen einer Multimedia-Datenbank, nämlich Sammeln, Speichern und Zurverfügungstellen von Software, Daten, Bildern, Audio- und/oder Videoinformationen“ und „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ sind hochgradig ähnlich (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., Seite 367, linke Spalte).

Zwischen „Wartung und Support von Software“ und „Datenverarbeitungsapparate und -geräte“ besteht zumindest mittelgradige Ähnlichkeit (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., Seite 391, linke Spalte).

Der „Betrieb von Hotlines, nämlich technische Beratungsdienste für Software“ und „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ sind als hochgradig ähnlich anzusehen (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., Seite 367, linke Spalte, Stichwort „EDV-Beratung“).

c) Der Widerspruchsmarke kommt für die Waren „Computerprogramme“ und „Druckereierzeugnisse und Handbücher für Computerprogramme“ sowie für die Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ überdurchschnittliche, ansonsten normale Kennzeichnungskraft zu. Demnach muss ein mittlerer bis großer markenrechtlicher Abstand gewahrt sein.

Mit „LINUX“ wird ein Dialekt des Betriebssystems „UNIX“ bezeichnet, der kostenlos zur Verfügung gestellt wird und immer größere Verbreitung findet (vgl. u. a. Klußmann, Lexikon der Kommunikations- und Informationstechnik, 2. Auflage, Seite 458). Es ist nicht zu verkennen, dass das freie Betriebssystem „LINUX“ - wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt - von einer Vielzahl von Entwicklern und nicht nur von dem Beschwerdegegner stammt. Auch wenn mit „LINUX“ üblicherweise ein als Ersatz für „UNIX“ entwickeltes Betriebssystem bezeichnet wird, so kann von einer Gattungsbezeichnung jedoch nur dann ausgegangen werden,

wenn nahezu alle beteiligten Verkehrskreise in der Widerspruchsmarke lediglich einen solchen Sachhinweis sehen (vgl. BPatG GRUR 2006, 338 ff., Rn. 26 - DAX-Trail/DAX). Die in Lexika oder ähnlichen Nachschlagewerken vorzufindende beschreibende Verwendung der Bezeichnung „LINUX“ bildet für sich alleine keine ausreichende Grundlage für die Feststellung einer entsprechenden Verkehrsauffassung (vgl. BPatG GRUR 1998, 722, 723 - GILSONITE). Weitere konkrete Anhaltspunkte, die für ein fast übereinstimmendes Verständnis der Verkehrsteilnehmer sprechen würden, sind nicht ersichtlich und auch von der Beschwerdeführerin nicht genannt worden. Zudem setzt unter Berücksichtigung der für den Verfall einer Marke geltenden Grundsätze (§ 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) die Entwicklung zur Gattungsbezeichnung voraus, dass die Umwandlung auf dem Verhalten des Beschwerdegegners, regelmäßig auf seiner Untätigkeit bei der Benutzung und Verteidigung der Marke, beruht (vgl. BPatG - DAX-Trail/DAX, a. a. O.). Hierfür liegen jedoch keine Belege vor.

d) Die beiden Marken sind hochgradig ähnlich.

Ausgehend vom Gesamteindruck sind die Vergleichszeichen zwar nicht unmittelbar verwechselbar. Das vor dem Bestandteil „LINUX“ befindliche Wort „easy“ in der angegriffenen Marke fällt deutlich auf. Zudem rufen die beiden Rechtecke und das Ausrufezeichen am Ende eine bildliche Wirkung hervor, die dem Widerspruchszeichen als Wortmarke gänzlich fehlt.

Allerdings kommt bei einer Wort-/Bildmarke den Wortbestandteilen als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine hervorgehobene Bedeutung zu (vgl. u. a. BGH - coccodrillo, a. a. O., Rn. 20). Insofern wird sich der Verkehr bei der jüngeren Marke nicht an den graphischen Elementen orientieren. Bei dem Element „easy“ handelt es sich des Weiteren um eine glatt beschreibende bzw. nicht unterscheidungskräftige Angabe, der keine selbständig kennzeichnende Funktion zukommt (vgl. BGH GRUR 2004, 775, 776 - EURO 2000). Mit dem englischen Wort für „leicht, einfach“ (vgl. Pons Großwörterbuch, Englisch - Deutsch, 1. Auflage,

Seite 264) wird lediglich zum Ausdruck gebracht, dass die Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke mit einem leicht zu bedienenden oder mit einer einfachen Version des Betriebssystems „LINUX“ in Zusammenhang stehen. Zudem verbindet sich der Bestandteil „easy“ mit dem nachfolgenden Wort „LINUX“ nicht zu einem Gesamtbegriff, der eine neue eigenartige Aussage vermitteln würde. Ebenso wird durch die Kleinschreibung und den etwas helleren Hintergrund deutlich gemacht, dass das Adjektiv „easy“ von seiner Bedeutung her gegenüber dem Substantiv „LINUX“ zurücktritt. Insofern wird der Verkehr dieses herausgreifen und die jüngere Marke regelmäßig mit „LINUX“ benennen. Es stehen sich folglich zwei identische Wörter gegenüber, so dass die Vergleichszeichen unmittelbar klanglich verwechselbar sind.

Der auf Grund der Identität bzw. Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen und Waren sowie auf Grund der durchschnittlichen bzw. erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erforderliche Abstand wird von dem jüngeren Zeichen folglich nicht eingehalten.

Die Beschwerde war demnach zurückzuweisen.

Grabrucker

Dr. Mittenberger-Huber

Dr. Kortbein

Ko