



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 95/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 44 892

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. Oktober 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht und die Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Jede Beteiligte trägt die ihr erwachsenen Kosten selbst.

Gründe

I.

Die Widersprechende hat gegen die am 24. Februar 2006 veröffentlichte Eintragung der am 28. Juli 2005 angemeldeten, für

Klasse 09:

Speicher für Datenverarbeitungsanlagen, nämlich Computerserver und Datenträger für die elektronische Speicherung und Archivierung von Geschäftsunterlagen sowie zugeordnete Ein- und Ausgabegeräte, nämlich Bildschirme, Scanner und Drucker

Klasse 20:

Büromöbel, insbesondere nicht angepasste Träger, Stützen und Ständer für elektronische Geräte und deren Bestandteile

Klasse 35:

Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken, Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Datenbank, nämlich Sammeln, Organisieren und Systematisieren von Daten

Klasse 39:

Lagerung von elektronisch gespeicherten Daten und Dokumenten

Klasse 42:

Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien

geschützten Marke Nr. 305 44 892



Widerspruch eingelegt aus ihrer am 16. April 2003 angemeldeten und seit 20. August 2003 für

Gespeicherte und herunterladbare Computerprogramme; Interfaces (Schnittstellenprogramme für Computer); mit Informationen versehene maschinell lesbare Datenträger aller Art; mit Informationen versehene Magnetbänder (Videobänder, Tonbänder); Computer; Computerperipheriegeräte; Bereitstellung von Internetportalen für Dritte; Bereitstellung von Internetzugängen; Dienstleistungen eines Internetproviders, nämlich Bereitstellen von Informationen im Internet; Betrieb von internetbasierten Dienstleistungsservern, nämlich Serveradministration; Veröffentlichen und Zur-Verfügung-Stellen von Daten und Informationen im

Onlineverfahren; Datenkommunikationsdienste, nämlich Sammeln, Liefern und Übertragen von Daten und Informationen; Pflege und Installation von Computersoftware, Vermietung von Computersoftware; Computerberatungsdienste; Computersystemanalysen; Datensicherung; Datenspeicherung; Datenverwaltung auf Servern; Bereitstellung des Zuganges zu Computerdatenbanken; Bereitstellung von Computerprogrammen in Daten-netzen; Design von Software; Design von Homepages und Webseiten; Dienstleistungen einer Datenbank; Konfiguration von Computernetzwerken durch Software; Lizenzierung von Software; Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting); digitale Datenaufbereitung; digitale Datenverarbeitung; EDV-Beratung; Dienstleistungen eines EDV-Programmierers; elektronische Datenverarbeitung für Dritte; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung; technische Beratung auf dem Gebiet der EDV und des Internets

eingetragenen Marke Nr. 303 19 672



Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 18. Februar 2008 den Widerspruch zurückgewiesen, weil trotz unterstellter normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und teils identischer bzw. hochgradig ähnlicher Waren und Dienstleistungen der Grad der Markenähnlichkeit zur Annahme der Verwechslungsgefahr nicht ausreichte; denn

in klanglicher Hinsicht unterschieden sich die beiden Marken hinsichtlich der Silbenzahl, Vokalfolge und Gliederung hinreichend und in schriftbildlicher Hinsicht scheidet eine Ähnlichkeit der Zeichen, die vom Publikum nicht allein hinsichtlich ihrer Wortbestandteile wahrgenommen würde, an der unterschiedlichen bildlichen Gestaltung.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie meint, dass die beiden Marken eine erhebliche Ähnlichkeit aufwiesen. Darüber hinaus komme der Widerspruchsmarke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu, deretwegen sie zahlreiche Benutzungsunterlagen einreicht. Angesichts der hochgradigen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit läge daher eine Verwechslungsgefahr vor, deretwegen die angegriffene Marke zu löschen sei.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Februar 2008 aufzuheben und die Marke Nr. 305 44 892 wegen des Widerspruchs aus der eingetragenen Marke Nr. 303 19 672 zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

1. die Beschwerde zurückzuweisen
2. eine Kostenentscheidung nach § 71 MarkenG zu treffen.

Sie wiederholt zunächst mit Schriftsatz vom 26. August 2008 ihre bereits im Widerspruchsverfahren erhobene Nichtbenutzungseinrede. Darüber hinaus meint sie, dass die Beschwerde schon deshalb unzulässig sei, weil die Widersprechende ihre Firma bereits vor Einlegung des Widerspruchs geändert habe, ohne dies dem Markenregister zuvor mitgeteilt zu haben. Die vorgelegten Unterlagen seien für einen Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung bzw. einer

angeblich gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unzureichend. Im Übrigen wahre die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke.

II.

A. Die Beschwerde ist zulässig. Der hiergegen erhobene Einwand der Inhaberin der angegriffenen Marke, die Widersprechende habe vor Widerspruchseinlegung ihre Firmenänderung nicht im Markenregister vermerken lassen, ist ersichtlich rechtsfehlerhaft. Denn eine bloße Änderung der Firma, welche nichts anderes als eine Namensänderung eines Unternehmens darstellt, lässt ebenso wenig wie die Namensänderung einer natürlichen Person (z. B. infolge der Verheiratung) die Identität der betroffenen Person bzw. des betroffenen Unternehmens unberührt, so dass sich auch die Vermögensverhältnisse, hier insbesondere die Inhaberschaft der Widersprechenden an der Widerspruchsmarke, durch einen solchen Vorgang nicht ändern. Die bloße Firmenänderung kann daher weder der Zulässigkeit des Widerspruchs noch der Beschwerde entgegen stehen.

B. Die somit zulässige Beschwerde hat in der Sache aber 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.

1. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer proritätsälteren Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Kom-

ponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 19] - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).

2. Nach diesen Grundsätzen ist ungeachtet der zwischen den Beteiligten streitigen Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke der Grad der Markenähnlichkeit zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

a) Da die jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen - was zwischen den Beteiligten unstreitig ist - zumindest hochgradig ähnlich sind, läge nach der oben genannten Wechselwirkungstheorie eine Verwechslungsgefahr bereits vor, wenn der Grad an Zeichenähnlichkeit nicht allzu gering und der Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durchschnittlich ist oder im Fall eines geringeren Grades an Zeichenähnlichkeit einen entsprechend höheren Grad aufwiese. Beide Alternativen sind vorliegend aber nicht festzustellen.

aa) Die gegenüberstehenden Marken weisen nur einen geringen Grad an Ähnlichkeit auf, weil ihre Übereinstimmungen in der Erinnerung von nicht nur unmaßgeblichen Teilen der durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Abnehmer (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2), an welche sich die jeweils beanspruchten Waren oder Dienstleistungen richten, die daneben vorhandenen Unterschiede nach dem Gewicht, das ihnen in der jeweiligen Marke zukommt, nicht so stark überwiegen, dass die betreffenden Verkehrskreise die Zeichen nicht mehr hinreichend aus-

einander halten können (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 9 Rn. 118 m. w. N. [Fn. 311]).

Da eine begriffliche Ähnlichkeit auch nach Meinung der Widersprechenden, welche hierzu auf den Fantasiegehalt der beiden Marken ausdrücklich hingewiesen hat, ausscheidet, käme vorliegend nur eine klangliche oder schriftbildliche Ähnlichkeit in Betracht. In schriftbildlicher Hinsicht teilt der Senat dabei die Einschätzung der Markenstelle, dass die beiden Marken aufgrund ihres jeweiligen Gesamteindrucks, auf den nach ständiger Rechtsprechung unabhängig vom Prioritätsalter grundsätzlich abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; GRUR 2005, 1043, 1044 [Rz. 28 f.] - Thomson Life; GRUR 2006, 413, 414 [Rn. 19] - SIR/Zirh; BGH GRUR 2000, 233 f. - Rausch/Elfi Rauch), deutliche Unterschiede in ihrer bildlichen Gestaltung aufweisen, weil die auffällige und in der Erinnerung des Publikums verbleibende Darstellung eines (Hoch-) Hauses in der Widerspruchsmarke in der angegriffenen Marke keinerlei Entsprechung hat. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden wird der durch die Widerspruchsmarke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise bei ihrer visuellen Wahrnehmung hervorgerufene Gesamteindruck auch nicht allein durch ihren Wortbestandteil „wodis“ dominiert (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 [Rz. 30] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 18] - Malteserkreuz) oder geprägt (vgl. BGH GRUR 2006, 60 Tz. 17 - coccodrillo). Hiergegen spricht schon, dass der Wortbestandteil „wodis“ in das Bild der Widerspruchsmarke so deutlich „eingebettet“ ist, dass der Bildbestandteil bei der rein visuellen Wahrnehmung der Widerspruchsmarke schon wahrnehmungspsychologisch nicht unberücksichtigt bleiben und stattdessen allein der Wortbestandteil wahrgenommen werden kann.

Aber auch in klanglicher Hinsicht weisen beide Marken deutliche Unterschiede auf, welche einer Verwechslung beider Zeichen entgegenwirken. Zwar stimmen beide Marken, die bei ihrer klanglichen Wiedergabe allein vom Wortbestandteil geprägt werden, weil nur dieser klanglich reproduzierbar ist, hinsichtlich der

Buchstabenfolge „wodis“ überein, dem stehen aber, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, infolge des vorangestellten Vokals „A“ in der angegriffenen Marke deutliche Unterschiede gegenüber, aufgrund derer das Publikum beide Zeichen ohne Mühe auseinander halten kann. Denn hierdurch erhält die angegriffene Marke - wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat - eine gegenüber der Widerspruchsmarke deutlich wahrnehmbare abweichende Silbenzahl und Vokalfolge, so dass sich ihr Klangeindruck, bei dem zudem auch zu berücksichtigen ist, dass sich der entscheidende Unterschied am in der Regel besonders beachteten Wortanfang (st. Rspr., vgl. z. B. EuG GRUR Int 2007, 842, 844 [Rz. 39] - COR; BGH GRUR 2003, 1047, 1049 - Kellogg's/Kelly's) befindet, von demjenigen der Widerspruchsmarke so deutlich abhebt, dass das Publikum beide Zeichen ohne Weiteres unterscheiden kann. Insgesamt liegt damit ein allenfalls geringer Grad an klanglicher Zeichenähnlichkeit vor. Da der Umstand, dass die gegenüberstehenden Marken beim visuellen, akustischen und semantischen Vergleich nur in einem dieser drei Aspekte eine Ähnlichkeit aufweisen, nur im Einzelfall, nicht aber zwingend für die Annahme der Verwechslungsgefahr ausreicht (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 414 [Rn. 21 f.] -SIR/Zirh; BGH GRUR 1959, 182, 185 - Quick; GRUR 1979, 853, 854 - LILA; GRUR 1990, 367, 368 - alpi/Alba Moda; GRUR 1992, 110, 112 - dipa/dib; GRUR 1992, 550, 551 - ac-pharma; GRUR 1999, 241, 243 - Lions), liegt vorliegend wegen der allenfalls geringfügigen klanglichen Ähnlichkeit der beiden Zeichen und in Ermangelung irgendwelcher Anhaltspunkte für eine Markenähnlichkeit in Form des gedanklichen Inverbindungbringens i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 zweiter Halbsatz MarkenG insgesamt allenfalls ein am untersten Rand anzusiedelnder Grad an Markenähnlichkeit vor, der selbst im Falle identisch beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr nicht zu begründen vermag (vgl. Schwarz, MarkenR 2008, 237, 248).

bb) Entgegen der Ansicht der Widersprechenden kann der Widerspruchsmarke dabei allenfalls eine normale Kennzeichnungskraft zugebilligt werden, die sich daraus herleitet, dass sie mangels eines ersichtlichen die mit ihr gekenn-

zeichneten Waren und Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalts von Haus aus geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH MarkenR 1999, 189, 194 [Rz. 49] - Chiemsee; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 22] - Lloyd/Loints).

Soweit die Widersprechende eine infolge Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft behauptet, vermag der Senat diese Behauptung anhand der von der Widersprechenden hierzu vorgelegten Unterlagen nicht festzustellen. Denn diese Unterlagen belegen allenfalls, dass die Widerspruchsmarke benutzt wird, lassen aber die für die Feststellung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft allein maßgebliche Frage, in welchem Umfang dies der Fall ist und inwieweit sich hierdurch ihr Bekanntheitsgrad bei den angesprochenen Verkehrskreisen von Konkurrenzmarken auf dem maßgeblichen Waren- und Dienstleistungssektor deutlich abhebt, offen. Dass eine Marke bei vereinzelt Werbeaktionen (wozu auch ein Internetauftritt der Widersprechenden gehört) oder anlässlich zweier sog. Foren Verwendung gefunden hat, reicht - ungeachtet des Umstandes, dass diese Belege bereits für die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung nach §§ 26, 43 MarkenG kaum geeignet sein dürften - jedenfalls für die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht aus.

3. Da unter Berücksichtigung der Waren- und Markenähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Ergebnis auch im Beschwerdeverfahren eine Verwechslungsgefahr nicht festgestellt werden kann und die Markenstelle somit den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen hat, war die Beschwerde zurückzuweisen.

B. Da die Inhaberin der angegriffenen Marke lediglich eine „Kostenentscheidung nach § 71 MarkenG“ beantragt hat, was mit der Beantragung einer Kostenauferlegung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nicht identisch ist, und Gründe für

eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch der Senat von Amts wegen ersichtlich sind, hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Dies war wegen des Antrags der Inhaberin der angegriffenen Marke im Tenor ausnahmsweise ausdrücklich festzustellen.

C. Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG sind Gründe weder vorgebracht worden noch ersichtlich.

Dr. Albrecht

Dr. van Raden

Schwarz

Ju/Me