



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 113/07

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
10. März 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 69 992

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. März 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Knoll und Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde des Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke 304 69 992

Tigerbits

eingetragen für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 11, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41 und 42, unter anderem für:

Klasse 9: technische Software, insbesondere für Datenbanksysteme, Steuerungen für Industrieanlagen, Programme für Touch-Screen-Kassen, Programme für Roboter und die Automatisierungstechnik, MFC-Software für Steuerungen feinmechanischer Geräte, CAD-Software, Netzwerksoftware; Kommunikationssoftware, insbesondere Designprogramme für Präsentationen und Web-Design; betriebswirtschaftliche Software, insbesondere für Unternehmens- und Fi-

finanzplanung, Projektsteuerung, Controlling; Datenverarbeitungsgeräte; Computer; Drucker; Computernetzwerke einschließlich aller erforderlichen Komponenten, soweit in Klasse 9 enthalten; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Mobiltelefone; Magnetaufzeichnungsträger; CD-Roms;

Klasse 38: Betrieb eines Fernsprechnetzes; Betrieb eines Mobilfunknetzes; Nachrichtenübermittlung; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Einstellen von Web-Sites ins Internet;

Klasse 41: Produktion von Druckwerbeschriften; Bereitstellen von elektronischen Publikationen; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet; Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Ausbildungsberatung und Fortbildungsberatung sowie Erziehungsberatung; Berufsberatung; Coaching; Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung; Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen; Organisation und Veranstaltung von Kongressen; Organisation und Veranstaltung von Symposien; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung); Veranstaltung und

Leitung von Kolloquien; Tonproduktion; Musikproduktion; Filmproduktion; Filmvermietung; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften; Vermittlung von Dienstleistungen im künstlerischen Bereich, nämlich Betrieb einer Modellagentur für Künstler; Dienstleistungen eines Dolmetschers; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke;

Klasse 42: Konzeption und Gestaltung von Web-Sites; Erstellen von Web-Sites; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Netzwerkadministration; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen; technische Beratung; gutachterliche Tätigkeit im technischen Bereich; Dienstleistungen eines Architekten; Dienstleistungen von Ingenieuren auf dem Gebiet der Elektrotechnik, Informatik, Maschinen- und Anlagenbau, Gebäudetechnik und Nachrichtentechnik; Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte; Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten; Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten; Recherchen in Datenbanken und im Internet für Dritte; Vermittlung von rechtlichem Know-How (Franchising); Vermittlung von technischem Know-How (Franchising)

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wortmarke 2 901 125

Basic Tiger

und der Gemeinschaftswortmarke 1 443 142

Tiger C

jeweils eingetragen für

Klasse 9: elektronische Bauelemente, Geräte und daraus zusammengestellte Anlagen für die Datenerfassung, Datenübertragung, Dateneingabe, Datenverarbeitung, Datenspeicherung, Datenausgabe und Prozesssteuerung; auf Datenträger gespeicherte Programme (Software) für die Datenverarbeitung und Prozesssteuerung;

Klasse 41: Durchführung von Schulungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung;

Klasse 42: Entwickeln und Erstellen von Programmen für die Text- und Datenverarbeitung sowie zur Prozesssteuerung.

Die ursprünglich unbeschränkt eingelegten Widersprüche sind mit Schriftsätzen der Widersprechenden vom 8. Februar 2006 nur noch für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38, 41 und 42 der angegriffenen Marke aufrecht erhalten worden.

Mit Beschluss vom 16. Juli 2007 hat die Markenstelle für Klasse 35 des Patentamts die Widersprüche zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle besteht zwischen den durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Marken keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen würden, auch wenn sie sich an eine breite Zielgruppe wendeten, erst nach sorgfältiger Auswahl erworben bzw. in Anspruch genommen werden. Die Marken könnten sich allerdings teilweise als Kennzeichnung identischer Dienstleistungen begegnen, z. B. hinsichtlich der Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung. Den danach erforderlichen deutlichen Abstand zu den Widerspruchsmarken halte die angegriffene Marke jedoch ein.

Die Marken "Tigerbits" und "Basic Tiger" unterschieden sich bereits in ihrer Silbenzahl, der Vokalfolge und dem Sprech- und Betonungsrhythmus. Weiterhin sei der vom Verkehr in der Regel stärker beachtete Wortbeginn dahingehend unterschiedlich, dass die angegriffene Marke mit dem Bestandteil "Tiger" beginne, während die Widerspruchsmarke "Basic Tiger" mit diesem ende. Für eine Verkürzung unter Weglassung eines Bestandteils bestünden keine Anhaltspunkte. Die angegriffene Marke sei eine Einwortmarke, von der erfahrungsgemäß im Verkehr keine Bestandteile abgetrennt oder vernachlässigt würden. Sie verkörpere einen Gesamtbegriff im Sinne von "Tigergebisse". Zudem handele es sich bei der Widerspruchsmarke "Basic Tiger" ebenfalls um einen einheitlichen Begriff im Sinne von "grundlegender, elementarer Tiger", so dass auch sie nicht allein von einem ihrer Bestandteile geprägt werde. Insgesamt könne angesichts der Unterschiede nicht von einer (unmittelbaren) klanglichen, begrifflichen oder schriftbildlichen Verwechslungsgefahr ausgegangen werden.

Ferner komme eine assoziative Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt einer Serienmarke nicht in Betracht. Denn der Bestandteil "Tiger" werde auch von zahlreichen anderen Unternehmen als Markenbestandteil verwendet und weise nicht zwingend auf einen Stammbestandteil des Widersprechenden hin.

Auch von der weiteren Widerspruchsmarke "Tiger C" unterscheidet sich die angegriffene Marke ausreichend in der Vokalfolge und dem Sprech- und Betonungsrhythmus. Der Verkehr werde auch keine Teile weglassen oder vernachlässigen, denn dem Markenrecht sei eine zergliedernde Betrachtungsweise fremd, wobei selbst kennzeichnungsschwache Bestandteile nicht von vornherein außer acht gelassen würden. Weiterhin werde die angegriffene Marke als "Tigergebisse" verstanden werden, während die Widerspruchsmarke wie eine Typen- oder Namensbezeichnung wirke. Jedenfalls werde der Verkehr den individualisierenden Bestandteil "C" nicht weglassen. Darüber hinaus bestehe auch keine schriftbildliche Verwechslungsgefahr ebenso wie - aus den gleichen Gründen wie bei der weiteren Widerspruchsmarke "Basic Tiger" - keine assoziative Verwechslungsgefahr vorliege.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Nach seiner Auffassung ist hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen von einer teilweisen Identität auszugehen, vor allem was den Bereich der software- und computerbezogenen Waren und Dienstleistungen betreffe. Auch zwischen den Marken bestehe eine hochgradige Ähnlichkeit, da der Gesamteindruck der beiderseitigen Marken jeweils durch den Bestandteil "Tiger" geprägt werde. Dies gelte zunächst für die jüngere Marke "Tigerbits", denn das Wort "bit" bzw. "bits" sei dem Verkehr als Bezeichnung einer Informationseinheit ("binary digit(s)") bekannt. Als beschreibender Bestandteil trete es hinter dem Anfangsbestandteil "Tiger" zurück, da "Tiger" das kennzeichnende Wort sei, während "bits" nur einen Hinweis auf den Bereich der Computertechnologie darstelle. Der Bezug zu den streitgegenständlichen Waren- und Dienstleistungen führe selbstverständlich dazu, dass der Verkehr beschreibende Elemente, wie hier "bits" auch als solche erkenne. Schon von daher sei die Bedeutung "(Tiger-)Gebisse", die die Markenstelle der angegriffenen Marke beigemessen habe, angesichts der Waren und Dienstleistungen verfehlt. Außerdem bezeichne das englische Wort "bit" in dieser hier nicht relevanten Nebenbedeutung auch nicht etwa ein "Gebiss" sondern nur das Beiß- bzw. Gebisstail von Pferdezaumzeug. Im Übrigen sei dem deutschen Verkehr die technische Be-

deutung des Wortes "bits" ohnehin eher bekannt als die o. g. Nebenbedeutung. Dementsprechend werde der Verkehr dem Bestandteil "Tiger" die kennzeichnende Bedeutung zumessen, so dass er den Gesamteindruck der jüngeren Marke präge.

Auch die Widerspruchsmarke "Basic Tiger" werde von ihrem Bestandteil "Tiger" geprägt. Angesichts des Bedeutungsgehalts von "Basic" als Bezeichnung einer Programmiersprache liege es für den Verkehr auf der Hand, dass die unter dem Zeichen angebotenen Waren oder Dienstleistungen mit dieser Programmiersprache zu tun haben könnten. In jedem Falle werde der Verkehr zumindest aber die Basisversion einer Ware oder Dienstleistung erwarten, die insgesamt mit "Tiger" gekennzeichnet sei. Der Bestandteil "Basic" sei also beschreibend, wodurch der weitere Bestandteil "Tiger" die Widerspruchsmarke präge.

Dies gelte ähnlich auch für die Widerspruchsmarke "Tiger C". Auch bei deren Bestandteil "C" handele es sich um die Bezeichnung einer Programmiersprache. Für Verkehrskreise, die dies nicht erkennen würden, wirke die Widerspruchsmarke, als entstamme sie einer mit Buchstaben bezeichneten Serie von Produktversionen ("Tiger A, Tiger B, Tiger C, ..."). Daher sei der Bestandteil "Tiger" auch in dieser Widerspruchsmarke prägend. Außerdem entsprächen sich bei der jüngeren Marke "Tigerbits" und der Widerspruchsmarke "Tiger C" die prägenden Elemente "Tiger" nach ihrer Stellung in den Marken als Anfangsbestandteile. Damit bestehe insgesamt eine Verwechslungsgefahr in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht.

Zudem liege auch eine assoziative Verwechslungsgefahr vor. Seitens der Widersprechenden sei eine auf dem Bestandteil "Tiger" aufgebaute Markenserie mit den weiteren Marken "NanoTiger", "TigerMouse" und "TinyTiger" im Einsatz.

Soweit die Markeninhaberin darauf hinweise, dass das Wort "Tiger" auch Gegenstand verschiedener Kennzeichnungen dritter Unternehmen und dementsprechend in seiner Kennzeichnungskraft geschwächt sei, geht der Widersprechende davon aus, dass die von der Markeninhaberin genannten Drittkennzeichnungen erst kurzfristig verwendet worden seien, so dass er noch keine hinreichende Zeit zur Verteidigung seiner Marken gehabt habe. Zudem bestehe zwischen ihm und dem Unternehmen Apple, das die Bezeichnung "Tiger" als Teil der Kennzeichnung seines Betriebssystems verwende, eine Abgrenzungsvereinbarung.

Der Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Juli 2007 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38, 41 und 42 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Nach ihrer Auffassung werden die beiderseitigen Marken nicht durch den Bestandteil "Tiger" geprägt. Vielmehr würden sie jeweils als einheitlicher Begriff wahrgenommen, die jüngere Marke zudem als flüssig aussprechbares einheitliches Wort, wobei grundsätzlich alle Bestandteile gleichermaßen prägend seien.

Angesichts der häufigen Verwendung des Begriffs "Tiger" in Zusammenhang mit Software sei sogar davon auszugehen, dass dieser weniger unterscheidungskräftig sei, so dass die abweichenden Zeichenbestandteile prägend sein könnten. Dazu verweist die Markeninhaberin unter Vorlage verschiedener Internetausdrucke auf die Verwendung des Worts "Tiger" in den Kennzeichnungen von Drittunternehmen. Danach werde in Deutschland etwa Software mit "Mac OS X Tiger",

"Tiger Software Builder", ein Softwareunternehmen mit "Tiger-Software GmbH", andere Unternehmen mit "Tiger Computer Service" oder "Tiger Computers" (ebenso deren Sub-Level-Domain im jeweiligen Internetauftritt), Drucker mit "Tiger Pro Gen", "Tiger Max" und "Tiger Cub" sowie andere Hardware mit "3580 Siberian Tiger", "TigerDirect Com" oder "TigerPC Desktop Computer" gekennzeichnet. Dementsprechend werde der Verkehr den abweichenden Bestandteilen größere Aufmerksamkeit widmen, zumal er die streitgegenständlichen Produkte ohnehin sorgfältig aussuche und erst nach vorheriger Information und Beratung erwerbe.

"Tigerbits" bedeute "Tigerbisse" bzw. "Tigerhappen", "Basic Tiger" sei ein grundlegender Tiger. Auch in "Tiger C" diene der Bestandteil "C" ebenfalls der markanten Individualisierung des Zeichens. Selbst wenn der Verkehr die Bestandteile "Basic" und "C" der Widerspruchsmarken mit Programmiersprachen in Verbindung bringen könne, was die Markeninhaberin bestreitet, so werde er die Marken erst recht nicht verwechseln, da die fachlich versierten Verkehrsteilnehmer auf dem Gebiet der Computertechnik den Bestandteil "bits" der jüngeren Marke keinesfalls mit einer Programmiersprache assoziierten. Zudem sei "Tiger" selbst Kennzeichnung einer Programmiersprache (Version der Programmiersprache Java), was wiederum gegen die prägende Stellung in den Marken spreche.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet. Zwischen den Marken besteht keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die kennzeichnungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 05, 1042, Rdn. 28 - THOMSON LIFE und GRUR 08, 343 Nr. 33 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM („BAINBRIDGE“)).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist mangels entgegenstehender Gesichtspunkte als normal anzusehen. Der Senat geht auch von einer teilweise vorliegenden Identität der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen aus, insbesondere im Bereich der EDV-bezogenen Waren und Dienstleistungen. Den danach erforderlichen deutlichen Abstand zu den Widerspruchsmarken hält die angegriffene Marke jedoch ein.

In ihrer Gesamtheit sind die Marken "Tigerbits" und "Basic Tiger" sowie "Tiger C" in jeder Hinsicht verschieden, insbesondere was die Wortlängen, Vokal- und Silbenfolgen oder etwa den (schriftbildlichen) Markenaufbau betrifft. Hierzu bedarf es keiner weiteren Ausführungen.

Zwar kann eine Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck auch dann bestehen, wenn die Marken in ihren den Gesamteindruck prägenden Bestandteilen übereinstimmen, jedoch sind vorliegend keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass jedenfalls die angegriffene Marke "Tigerbits" allein vom Bestandteil "Tiger" geprägt wird. Für eine solche Prägung wäre erforderlich, dass der frag-

liche Bestandteil in der jüngeren Marke eine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweist und die übrigen Markenteile für den Verkehr in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9, Rdn. 232, 235 m. w. N.). Dies konnte der Senat nicht feststellen.

Gegen eine Prägung durch "Tiger" unter Zurücktreten von "-bits" spricht zunächst, dass es sich bei der angegriffenen Marke um eine Einwortmarke handelt. Zwar hat der Bundesgerichtshof in einer neueren Entscheidung im Gegensatz zur bisherigen überwiegenden Rechtsprechung und Literatur (vgl. dazu noch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9, Rdn. 218) festgestellt, dass auch Einwortmarken durch einen ihrer Bestandteile geprägt werden können (BGH GRUR 2008, 909, Rdn. 27 - Pantogast), allerdings hat er dabei erkennen lassen, dass die Schreibweise einer Marke als zusammengeschiedenes Wort eine Klammerwirkung erzeugt, die einen eher gegen die Prägung durch einen Einzelbestandteil sprechenden Anhaltspunkt darstellt (vgl. BGH a. a. O., Rdn. 29).

Als weiterer gegen die Prägung sprechender Gesichtspunkt kommt vorliegend hinzu, dass sich die jüngere Marke "Tigerbits" zwanglos als ein einheitliches, zusammengehöriges Wort lesen und aussprechen lässt. Auch wenn es das Wort "Tigerbit(s)" als Wort der deutschen oder englischen Sprache nicht gibt, so entspricht die Marke nach Art und Aufbau Wortzusammensetzungen wie "Tigerfell(e)", "Tigerkäfig", "tiger cat" oder etwa "Megabit" oder "single bit". Die angegriffene Marke hat insoweit eine gesamtbegriffliche Wirkung, die auf die Schaffung eines (zusammengehörigen) Fantasiebegriffs gerichtet ist (ähnlich z. B. "Löwenholz", "tiger car"). Insofern unterscheidet sie sich etwa von anderen Wortkombinationen, bei denen die Bestandteile wie ein beziehungsloses Nebeneinander wirken oder bei denen eine Zusammengehörigkeit der Bestandteile erst nach gewissem Nachdenken erkennbar ist (z. B. "Tigerludwigshafen" oder "Blume-Tiger"). Die gesamtbegriffliche Wirkung der jüngeren Marke zeigt sich auch darin, dass erst ein Fortlassen des weiteren Bestandteils "bits" dazu führen würde, dass der verblei-

bende Teil "Tiger" zur alleinigen und direkten Benennung einer bekannten Tierart wird, was die Gesamtkombination "Tigerbits" als Fantasiebegriff aber gerade nicht ist.

Gegen die Prägung der jüngeren Marke durch den Bestandteil "Tiger" spricht auch, dass dieses Wort, wie auch die Bezeichnungen anderer Raubkatzenarten, ein beliebtes Kennzeichnungs- und Werbeelement darstellt. Unabhängig von den von der Markeninhaberin vorgelegten Beispielen für Drittkennzeichnungen im EDV-Bereich sind solche Bezeichnungen nach der Lebenserfahrung bei vielen Waren- und Dienstleistungen beliebt, um damit - je nach Ware oder Dienstleistung - die den Raubkatzen zugeschriebene Bedeutung, Größe, Energie, Aggressivität bzw. "Bissigkeit" zum Ausdruck zu bringen. Dies hat sich auch in entsprechenden Begriffen der deutschen Sprache wie "Löwenanteil" oder "Tigerstaaten" niedergeschlagen.

Daher kann vorliegend insgesamt nicht davon ausgegangen werden, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke allein vom Bestandteil "Tiger" geprägt wird. Angesichts der o. g. gesamtbegrifflichen Wirkung kommt ihm auch keine selbständig kennzeichnende Stellung zu.

Der Senat konnte auch keine assoziative Verwechslungsgefahr, etwa unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens, feststellen. Zwar hat die Widersprechende zu weiteren für sie eingetragenen Zeichen ("NanoTiger", "TigerMouse", "TinyTiger") unbestritten vorgetragen, dass sie "im Einsatz" seien (Schriftsatz vom 12. September 2007), jedoch fügt sich die angegriffene Marke nicht in die Zeichenserie ein. Gegenüber der Widerspruchsmarke 2 901 125 - Basic Tiger - und den Serienmarken "NanoTiger" und "TinyTiger" weist die angegriffene Marke „Tigerbits“ mit dem Anfangsbestandteil "Tiger" schon wegen der abweichenden Anordnung der verschiedenen Elemente einen anderen Aufbau auf. Dies gilt auch gegenüber der Widerspruchsmarke "Tiger C", da diese mit einem abgetrennten Einzelbuchstaben als selbständiges weiteres Element ebenfalls völlig vom Aufbau

der jüngeren Marke abweicht. Die weitere Marke "TigerMouse" des Widersprechenden entspricht zwar nach ihrem Aufbau der jüngeren Marke, jedoch ist sie weder Widerspruchsmarke, noch gibt es wenigstens eine weitere benutzte Marke der Widersprechenden, die vergleichbar zusammen gesetzt ist und mit ihr eine Zeichenserie bilden könnte. Es sind auch keine sonstigen Anhaltspunkte dafür ersichtlich, die die Feststellung einer assoziativen Verwechslungsgefahr rechtfertigen könnten.

Daher konnte eine Verwechslungsgefahr insgesamt nicht festgestellt werden, so dass die Beschwerde zurückzuweisen war.

Bender

Knoll

Kätker

CI