



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 16/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. Mai 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 74 041.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung am 13. Mai 2009 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Kopacek und den Richter Dr. Kortbein

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9: Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte;

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 35: Büroarbeiten; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Beratung bei der Gestaltung von Home-Pages und Internetseiten; EDV-Beratung; technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Beratung in Telekommunikationstechnik; Konzeption von Web- und Internetseiten; Designerdienstleistungen

ist am 7. April 2006 die Wortmarke 304 74 041

frameworkwork

eingetragen worden.

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

Klasse 9: Computer-Hardware; Computergrafiksoftware; Computergrafiksoftware für Strukturmodellierung und zur Erstellung von Zeichnungen in den Fachbereichen Architektur, Ingenieurtechnik und Bautechnik und damit zusammen verkaufte Benutzerhandbücher (elektronische Veröffentlichungen);

Klasse 41: Ausbildung in Bezug auf Anwendung und Betreiben von Computersoftware;

Klasse 42: Computer-Dienstleistungen; Beratung in Bezug auf Computersoftware; Entwurf, Entwicklung, Installation, Konfiguration, Integration, Pflege, Aufrüstung, Prüfung, Reparatur, Leasing und technischer Support für Dritte

am 31. März 2006 eingetragenen prioritätsjüngeren Gemeinschaftsmarke
003 523 487

FRAMEWORKS.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch durch Beschluss vom 8. Januar 2009 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, eine Verwechslungsgefahr sei zwischen beiden Marken nicht gegeben. Es sei zwar von einer teilweisen Warenidentität (hinsichtlich Klasse 9) sowie von einer teilweisen Identität der Dienstleistungen (hinsichtlich Klasse 42) auszugehen. Der Widerspruchsmarke könne jedoch nur eine geringe Kennzeichnungskraft zugemessen werden. "FRAMEWORKS" bezeichne ein Programmiergerüst, welches in der Softwaretechnik, insbesondere im Rahmen der objektorientierten Softwareentwicklung sowie bei komponentenbasierten Entwicklungsansätzen verwendet werde. In dieser Bedeutung werde der Begriff "FRAMEWORKS" vielfach beschreibend verwendet. In Bezug auf die Waren und Dienstleistungen ergebe sich somit die sinnvolle und zur Beschreibung geeignete Sachaussage, dass die Waren sog. "Frameworks" beinhalteten bzw. auf Basis der "Frameworks" erstellt worden seien sowie die Dienstleistungen sich mit "Frameworks" befassten. Die danach an den Markenabstand zu stellenden mittleren Anforderungen seien von den Vergleichsmarken eingehalten. Die angegriffene Marke weise aufgrund der Konsonanten "www" und der dadurch unterschiedlichen Wortlänge ein unterschiedliches Schriftbild auf. Die klangliche Verwechslungsgefahr sei bereits aus Rechtsgründen ausgeschlossen. Bei sich an beschreibende Angaben anlehrende Marken entspreche es einer sachgerechten Handhabung

des Rechtsbegriffs der Verwechslungsgefahr, den Schutzzumfang auf die Eigenprägung zu begrenzen (vgl. BGH GRUR 1999, 988, 990 - HOUSE OF BLUES) und im Extremfall nur gegen die Eintragung und Verwendung identischer Marken zu gewähren, weshalb geringfügige Abweichungen einen Ausschluss der Verwechslungsgefahr begründen könnten. Da sich der Begriff "FRAMEWORK", in dem die Vergleichsmarken übereinstimmten, an eine beschreibende Angabe anlehne, könne daraus eine Verwechslungsgefahr nicht hergeleitet werden. Die schutzbegründende Gestaltung mit dem Internetkürzel "www" dürfe bei der Beurteilung der Gesamtzeichen im Rahmen der klanglichen Verwechslungsgefahr nicht vernachlässigt werden. Auch gedanklich könnten die Vergleichsmarken nicht miteinander in Verbindung gebracht werden, da es sich bei der Widerspruchsmarke weder um eine Firmenkennzeichnung der Widersprechenden noch um ein besonders charakteristisches Element mit Hinweisscharakter auf die Widersprechende handele oder "FRAMEWORKS" eine erhöhte Verkehrsgeltung beanspruchen könne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie vertritt die Auffassung, eine Verwechslungsgefahr sei zwischen den Vergleichsmarken gegeben. Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien teilweise identisch, teilweise höchstgradig ähnlich. Die Widerspruchsmarke weise mindestens eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Dabei sei die Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise entscheidungserheblich. Die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke wendeten sich nicht nur an bestimmte Fachkreise, sondern an die Gesamtheit der Verbraucher, die trotz weit verbreiteter Englischkenntnisse nicht in der Lage seien, die Wortkombination "FRAMEWORKS" korrekt zu übersetzen. Damit verstünden die hier maßgeblichen Verkehrskreise die Widerspruchsmarke nicht in einer beschreibenden Bedeutung. Insbesondere könne das beschreibende Verständnis nicht durch eine Internet-Recherche belegt werden. Ein Gattungsbegriff liege ebenfalls nicht vor. Zudem habe das Bundespatentgericht in seiner Entscheidung 24 W (pat) 22/97 festgestellt, dass keine ausreichenden Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Gattungs-

bezeichnung bestünden. Die sich gegenüberstehenden Marken seien schriftbildlich hochgradig ähnlich. Die angegriffene Marke bestehe aus 11, die Widerspruchsmarke aus 10 Buchstaben, weshalb keine Unterschiede in der Wortlänge gegeben seien. Zudem bestehe eine hochgradige klangliche Ähnlichkeit. Das dreifache "www" wirke sich in der Aussprache der angegriffenen Marke nicht klanglich aus, der Konsonant "S" am Wortende der Widerspruchsmarke reiche nicht aus, um die Zeichen im Verkehr auseinanderzuhalten. Das dreifache "w" in der angegriffenen Marke sei ein glatt beschreibender Hinweis auf die den Verbrauchern geläufige Abkürzung des "world wide web", also des Internets. Daneben bestehe auch eine begriffliche Ähnlichkeit. Die angesprochenen Verkehrskreise würden die Vergleichsmarken nicht nur unmittelbar verwechseln, sondern auch dem unzutreffenden Eindruck erliegen, es bestünden wirtschaftliche und/oder juristische Verflechtungen zwischen den Verfahrensbeteiligten.

Die Widersprechende beantragt daher,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Januar 2009 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat an der mündlichen Verhandlung - gemäß Ankündigung - nicht teilgenommen und schriftlich beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

II

Die gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Unter Berücksichtigung und Abwägung aller zueinander in Beziehung zu setzenden Faktoren besteht für das Publikum keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

1. Verwechslungsgefahr besteht, wenn von der Identität oder Ähnlichkeit der Marken einerseits und von der Identität und Ähnlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen andererseits auszugehen ist. Daneben sind alle Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, vor allem die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke (st. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 413 ff. Rn. 17 - ZIRH/SIR; GRUR 2006, 237 ff. - Rn. 18 - Picaro/Picasso; GRUR 1998, 387 Rn. 23 - Sabèl/Puma; GRUR 2007, 321 ff. - Rn. 18 - COHIBA; GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 12 - coccodrillo; GRUR 2006, 859 ff. - Malteserkreuz). Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den sich gegenüberstehenden Marken keine Verwechslungsgefahr.
2. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs die Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Zu den maßgeblichen Kriterien gehören insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. Eine Ähnlichkeit liegt dann vor, wenn das Publikum aufgrund der Branchenübung im maßgeblichen Waren- und Dienstleistungssektor annimmt, dass die Waren und Dienstleistungen aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 23 - Canon; GRUR 1999, 731, 732 - Canon II; BGH GRUR 2006, 941 ff. - Rn. 13 - TOSCA BLU; WRP 2004, 357, 359 - GeDIOS).

2.1. Demnach sind die Waren "Rechenmaschinen" und "Datenverarbeitungsgeräte und Computer" der angegriffenen Marke identisch mit der Ware "Computer-Hardware" der Widerspruchsmarke. Die Waren "Registrierkassen" sowie "Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel)" der angegriffenen Marke sind als hochgradig ähnlich zu der Ware "Computer-Hardware" der Widerspruchsmarke zu erachten, da in modernen Registrierkassen und Schreibmaschinen "Computer-Hardware" als Kassen-/Maschinenhardware zum Einsatz kommt; darüber hinaus wird auch bei "Verkaufsautomaten" "Computer-Hardware" eingesetzt. Die Dienstleistung "Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software" der angegriffenen Marke ist als hochgradig ähnlich zu den Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmarke "Computer-Hardware; Computergrafiksoftware; Computergrafiksoftware für Strukturmodellierung und zur Erstellung von Zeichnungen in den Fachbereichen Architektur, Ingenieurtechnik und Bautechnik und damit zusammen verkaufte Benutzerhandbücher (elektronische Veröffentlichung)" zu erachten, da die Erstellung von Software als ähnlich zur Software an sich zu erachten ist (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 69 li Spalte: Datenverarbeitungsprogramme = Erstellung von Datenverarbeitungsprogrammen); gleiches auch für die Dienstleistung der Entwicklung von Computer-Hardware und dem Produkt der Hardware als solches. Die Dienstleistung "Beratung bei der Gestaltung von Home-Pages und Internetseiten; EDV-Beratung; Beratung in Telekommunikationstechnik" ist identisch bzw. hochgradig ähnlich zu dem umfassenden Oberbegriff "Computer-Dienstleistungen" der Widerspruchsmarke sowie zu den Dienstleistungen "Beratung in Bezug auf Computersoftware; Entwurf, Entwicklung, Installation, Konfiguration, Integration, Pflege, Aufrüstung, Prüfung, Reparatur und technischer Support für Dritte" der Widerspruchsmarke. Weiterhin unterfallen dem weitreichenden Oberbegriff "Computer-Dienstleistungen" der Widerspruchsmarke zudem die Dienstleistungen "technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Konzeption von Web- und Internetseiten" der angegriffenen Marke.

- 2.2. Im Hinblick auf die Waren "Mechaniken" für geldbetätigte Apparate; Feuerlöschgeräte; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke" der angegriffenen Marke ist keine Ähnlichkeit zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gegeben. Auch die "Designerdienstleistungen" der jüngeren Marke weisen keine Ähnlichkeit mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke auf.
3. Die Kennzeichnungskraft eines Zeichens ist stets produkt- bzw. dienstleistungsbezogen festzustellen, da sie je nach Ware oder Dienstleistung, für die das Zeichen eingetragen ist, unterschiedlich sein kann (vgl. BGH GRUR 2004, 235, 237 - Davidoff II; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder).

Die Widerspruchsmarke weist eine von Haus aus äußerst geringe Kennzeichnungskraft auf, denn sie stellt eine unmittelbare Sachangabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Bei der Bezeichnung "FRAMEWORKS" handelt es sich um einen (sogar in der Pluralform mit End-"S ") lexikalisch nachweisbaren Fachbegriff aus dem Bereich Computer-Software, der auch auf dem Gebiet Computer-Hardware nachweisbar Verwendung findet und den Fachkreisen ohne weiteres in seinem beschreibenden Aussagegehalt geläufig ist.

- 3.1. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden ist vorliegend für die Frage, ob die Widerspruchsmarke einen beschreibenden Aussagegehalt aufweist, nicht in erster Linie das Verständnis der Durchschnittsverbraucher, an die sich die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zum Teil auch richten können (z. B. Computer-Hardware, Computer-Dienstleistungen),

maßgebend. Es gilt nämlich zu berücksichtigen, dass im Rahmen der Beurteilung der absoluten Schutzfähigkeit einer Marke, deren Maßstäbe bei der Prüfung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke im Widerspruchsverfahren heranzuziehen sind, in Bezug auf § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bei fremdsprachigen Zeichen stets auf das Verständnis des inländischen Fachverkehrs abgestellt wird mit der Folge, dass für Begriffe mit eindeutig belegter lexikalischer Bedeutung regelmäßig ein Freihaltebedürfnis angenommen wurde, unabhängig von der Frage, ob sich diese beschreibende Bedeutung den Endverbrauchern erschließe (vgl. Grabrucker/Fink, Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2008, GRUR 2009, 429 ff., 436 m. w. N.).

3.2. Für die im Verzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführten Dienstleistungen "Computer-Dienstleistungen; Beratung in Bezug auf Computersoftware, Entwurf, Entwicklung, Installation, Konfiguration, Integration, Pflege, Aufrüstung" sowie "technischer Support für Dritte" ist der Begriff "FRAMEWORKS" ausweislich der in der mündlichen Verhandlung der Widersprechenden übergebenen Recherchebelege ein Fachbegriff im Bereich der Computersoftware:

- vgl. Rechenberg/Pomberger, Informatik-Handbuch, 4. Aufl. 2008, S. 816: "Ein (objektorientierter) Framework kann als mögliche Form der Sammlung wieder verwendbarer Softwarekomponenten verstanden werden, der ebenfalls auf Mechanismen des objektorientierten Paradigmas basiert, ... Zum einen ist es Ziel eines Frameworks, nicht nur die Implementierung von Klassen, sondern schon das Design der Komponenten zu umfassen und somit der Wiederverwendung verfügbar zu machen, zum anderen weisen die Komponenten einen hohen Zusammenhang untereinander auf, in dem Sinne, dass hier das abstrakte Design einer Anwendung repräsentiert ist. Die Bestandteile eines Frameworks sind also in hohem Maße applikationsabhängig und legen in einem Zusammen-

spiel von abstrakten und konkreten Klassen die generellen Strukturen und Kommunikationsmechanismen einer Domäne fest. Frameworks sind bisher in erster Linie für systemnahe Anwendungen ... definiert worden, ein wesentliches Potential wird jedoch darin gesehen, auf der Basis fachspezifischer Frameworks die Realisierung von Anwendungssystemen wesentlich effizienter zu gestalten.";

- vgl. Lexikon Informatik und Datenverarbeitung, 4. Aufl. 1998, S. 340, Stichwort "Framework":
"Rahmenwerke (Frameworks) sind Organisationsformen einer Menge von objektorientierten Komponenten. Im Sinne von [Johnson 88] ist ein Rahmenwerk eine Konfiguration von Klassen, die ein Lösungsschema für eine Problemstellung vergegenständlichen. "

Die von der Widersprechenden zitierte Entscheidung des Bundespatentgerichts im Verfahren 24 W (pat) 22/97, in der eine Schutzfähigkeit von "Frameworks" angenommen worden ist, ist gegenüber den genannten Fundstellen zeitlich früher gelagert.

- 3.3. Der beschreibende Aussagegehalt der Widerspruchsmarke "FRAMEWORKS" dahingehend, dass die betreffenden Waren und Dienstleistungen auf ein Programmiergerüst basieren bzw. ein solches zum Gegenstand haben, gilt nicht nur im Hinblick auf die von der Widerspruchsmarke umfassten Waren und Dienstleistungen im Bereich der Computersoftware, sondern lässt sich auch auf die Ware "Computer-Hardware", für die die Widerspruchsmarke ebenfalls geschützt ist, übertragen. Zum einen wird - wie sich aus den der Widersprechenden in der mündlichen Verhandlung übergebenen Recherchebelegen ergibt - der Begriff "FRAMEWORKS" auch in Bezug auf Computer-Hardware tatsächlich verwendet:

vgl. www.pdl.cmu.edu/...: "UNIVERSITY OF ILLINOIS rePLay: A Hardware Framework for Dynamic Program Optimization"; <http://docs.commscope.com/>...: "CommScope Instruction Sheet ED-6C157-30 FRAMEWORK HARDWARE ... This instruction sheet provides procedures for installing the following framework hardware...".

Zum anderen wird der Fachverkehr, dem "FRAMEWORKS" als Fachbezeichnung aus dem Computersoftware-Sektor geläufig ist, dessen beschreibenden Aussagegehalt für den Computer-Hardware-Sektor dahingehend erfassen, dass es sich um eine spezielle Hardware für eine bestimmte "FRAMEWORKS"-Struktur handelt.

Wenn auch an der Schutzfähigkeit der Widerspruchsmarke nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aufgrund der vorstehenden Erwägungen erhebliche Zweifel bestehen, ist eine Bindung an die Eintragungsentscheidung zu beachten, solange die Marke nicht nach § 54 MarkenG gelöscht worden ist (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdnr. 340). Gleichwohl ist von einer Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke an der untersten Grenze der Schutzfähigkeit auszugehen, zumal keine Gesichtspunkte für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft vorgetragen oder ersichtlich sind.

4. Ausgehend von einer von Haus aus äußerst geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke "FRAMEWORKS" ist deren Schutzzumfang denkbar eng zu bemessen und reduziert sich in Bezug auf den durch die anderen Marken einzuhaltenden Abstand derart, dass nurmehr eine identische jüngere Marke einer Verwechslungsgefahr zu der älteren, einen schutzunfähigen Begriff darstellenden Marke zu unterliegen vermag (vgl. BGH GRUR 1999, 988, 990 - HOUSE OF BLUES; GRUR 2001, 1154, 155 - Farbmarke violettfarben; BPatGE 44, 57, 61 - COMFORT HOTEL). Demzufolge können bereits äußerst geringe Abweichungen den Ausschluss einer Kollisionsgefahr begründen (vgl. BGH MarkenR 2001, 307, 311 - CompuNet/ComNet). Diese

sind vorliegend gegeben und führen selbst im Bereich identischer Waren und Dienstleistungen zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr.

5. Die Vergleichsmarken weisen in ihrem Gesamteindruck, auf den maßgeblich abzustellen ist (vgl. BGH GRUR 2005, 1042, Rn. 28 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 60, 61 - coccodrillo; GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz), hinreichende Unterschiede auf, die einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr entgegenstehen. So weicht die Schreibweise der angegriffenen Marke durch die dreifache Wiederholung des Konsonanten "w" deutlich von der Schreibweise der Widerspruchsmarke ab, weshalb eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr ausscheidet. Hinzu kommt der Konsonant "S" am Ende der Widerspruchsmarke, der ebenfalls visuell in Erscheinung tritt. Die besondere Schreibweise der angegriffenen Marke beeinflusst auch ihre mündliche Wiedergabe und führt aufgrund der dreifachen Wiederholung des Konsonanten "w" zu einem retardierenden Moment in der Aussprache. Da auch in der mündlichen Wiedergabe der Konsonant "S" am Wortende der Widerspruchsmarke in Erscheinung tritt, ergibt sich insgesamt ein hinreichend deutlicher klanglicher Abstand zur angegriffenen Marke. Hinzu kommt, dass die in der angegriffenen Marke erscheinende Verdreifachung des "w" die allseits geläufige Konsonantenfolge "www" als Kurzbezeichnung für "world wide web" bildet, so dass insoweit auch keine begriffliche Verwechslungsgefahr vorliegt.
6. Im Hinblick auf eine mögliche assoziative Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG hat die Widersprechende nicht das Bestehen einer benutzten Zeichenserie geltend gemacht.

7. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Grabrucker

Kopacek

Dr. Kortbein

Hu