



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 86/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
6. Juni 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die international registrierte Marke IR 827 804

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Juni 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Winter und des Richters Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 - Internationale Registrierungen - des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. September 2008 und vom 7. Juni 2011 aufgehoben, soweit darin der Widerspruch aus der Marke 1 178 253 zurückgewiesen worden ist.

Der international unter der Nummer 827 804 registrierten Marke wird wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 178 253 der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert.

Gründe

I.

Die am 18. Mai 2004 international unter der Nummer 827 804 registrierte Wortmarke

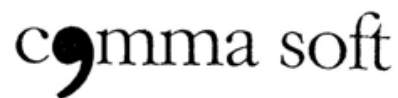
COMPASSOFT

beansprucht Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland für die Waren der

Klasse 09: Computer software, namely software to perform automated application integration.

Die internationale Registrierung dieser Marke ist am 19. August 2004 veröffentlicht worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben aus der deutschen Marke 1 178 253



comma soft

die seit 24. Juni 1991 für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 41, 42 und 45 eingetragen ist:

„Tätigkeiten einer Full-Service-Werbeagentur, nämlich Werbung und Werbemittlung, insbesondere Entwickeln von Werbekonzepten; Corporate-Identity-Beratung, Unternehmensberatung; innenarchitektonische Einrichtungsberatung; EDV-Systemberatung;

Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung sowie entgeltliche Gebrauchsüberlassung von Programmen für die Datenverarbeitung in Form von besonderen Vertragsverhältnissen (Lizenzen); technische und/oder betriebsorganisatorische Beratung über Kommunikationstechniken; Durchführung von Schulungen zum innerbetrieblichen Einsatz von Rationalisierungslösungen und Programm-Anwendungen; maschinenlesbare Datenträger, Computer, einschließlich vernetzter, elektrische Kommunikationsend- und -verbindungsgeräte“.

Die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Der Widersprechende hat daraufhin drei eidesstattliche Versicherungen vom 8. September 2005 sowie vom 25. Januar und vom 21. November 2007 mit Umsatzangaben für die Jahre 2003 bis 2006 nebst weiteren Unterlagen eingereicht, die folgende Benutzungsform zeigen:




Die Markenstelle für Klasse 9 - Internationale Registrierungen - des DPMA hat mit einem ersten Beschluss vom 9. September 2008 den Widerspruch wegen fehlender Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung zurückgewiesen. Der kennzeichnende Charakter der Marke sei durch die benutzte gegenüber der eingetragenen Form verändert worden. Die hiergegen eingelegte Erinnerung ist mit Beschluss vom 7. Juni 2011 zurückgewiesen worden, da der Widersprechende eine Benutzung der Widerspruchsmarke für den Benutzungszeitraum Mai 2006 bis Mai 2010 (gemeint wohl: 2011) jedenfalls hinsichtlich der Dauer und des Umfangs nicht hinreichend glaubhaft gemacht habe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Zur weiteren Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung hat er eine weitere eidesstattliche Versicherung vom 14. März 2012 mit Umsatzangaben für die Jahre 2007 bis 2011 mit Benutzungsbeispielen vorgelegt. Nach seiner Auffassung ist der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke durch die geringfügig abweichende Benutzungsform nicht verändert worden. Darüber hinaus bestehe Verwechslungsgefahr. Zwischen der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistung „Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“ und der Ware „Software“ bestehe eine hochgradige Ähnlichkeit. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei aufgrund umfangreicher Benutzung gesteigert. Klanglich verfügten die Zeichen über einen identischen Wortanfang und ein identisches Wortende. Die Silbenzahl, die Vokalfolge „O-A-O“ und auch der Sprechrhythmus seien identisch. Der zusätzliche Buchstabe „P“ in der jüngeren Marke falle in der unbetonten Mittelsilbe und als dumpf gesprochener Laut nicht ins Gewicht. Auch visuell seien sich die Zeichen aufgrund der überwiegend identischen und identisch angeordneten Buchstaben, zumal am Zeichenanfang und -ende, hochgradig ähnlich.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 - Internationale Registrierungen - des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. September 2008 und vom 7. Juni 2011 aufzuheben und der international unter der Nummer 827 804 registrierten Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 178 253 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu verweigern.

Die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke und Beschwerdegegnerin hat sich am Beschwerdeverfahren nicht beteiligt. Im Verfahren vor dem Amt hat sie den Standpunkt vertreten, eine Benutzung der Widerspruchsmarke in der unter der Nummer

399 41 967 ebenfalls eingetragenen Form  sei keine Benutzung der Widerspruchsmarke.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Widersprechenden hat auch in der Sache Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht für das angesprochene Publikum die Gefahr von Verwechslungen in klanglicher Hinsicht (§§ 119, 124, 107, 114, 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. Art. 5 PMMA, Art. 6^{quinquies} B Nr. 1 PVÜ).

1.

Die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise bestritten, so dass auf Seiten der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur die Produkte zu berücksichtigen sind, für die eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden ist. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der internationalen Registrierung der angegriffenen Marke in dem vom Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum herausgegebenen Veröffentlichungsblatt (§§ 124, 114 Abs. 1 MarkenG), hier am 19. August 2004, war die Widerspruchsmarke bereits länger als fünf Jahre eingetragen (Tag der Eintragung im Register: 24. Juni 1991). Das Bestreiten ist undifferenziert und betrifft deshalb beide Benutzungszeiträume gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG. Deshalb oblag es dem Widersprechenden, die rechtserhaltende Benutzung seiner Marke in den beiden Zeiträumen August 1999 bis August 2004 und Juni 2008 bis Juni 2013 hinsichtlich aller maßgeblichen Umstände, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang darzulegen und glaubhaft zu machen. Dies ist ihm jedenfalls für die Dienstleistung „Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung sowie entgeltliche Gebrauchsüber-

lassung von Programmen für die Datenverarbeitung in Form von besonderen Vertragsverhältnissen (Lizenzen)“ gelungen. Im einzelnen:

a)

Aus den eidesstattlichen Versicherungen vom 25. Januar und vom 21. November 2007 sowie vom 14. März 2012 geht hervor, dass die C...

AG in beiden relevanten Benutzungszeiträumen im Rahmen eines Produkts „Informations- und Wissensmanagement“ eine auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden zugeschnittene Server-Software angeboten und im Lizenzwege vertrieben hat, die es ermöglicht, unter verschiedenen EDV-Systemen gesammelte und gespeicherte Daten bzw. stattfindende Arbeitsabläufe miteinander zu vernetzen. Diese Software kam beispielsweise im Rahmen der neu ausgerichteten IT-Strategie der Bundeswehr in deren zentralem Informationssystem zur Einsatz- und Übungsauswertung von Auslandseinsätzen zum Einsatz. Nach dem Inhalt des mit der eidesstattlichen Versicherung vom 14. März 2012 vorgelegten Prospekts „Marketing Intelligence - Das Infonea der D... AG“ handelt es sich bei dem vom Unternehmen des Widersprechenden in Lizenz zur Verfügung gestellten Programm um eine Software-Architektur, die im Kundenmanagement von Anwendern Informationen aufbereitet.

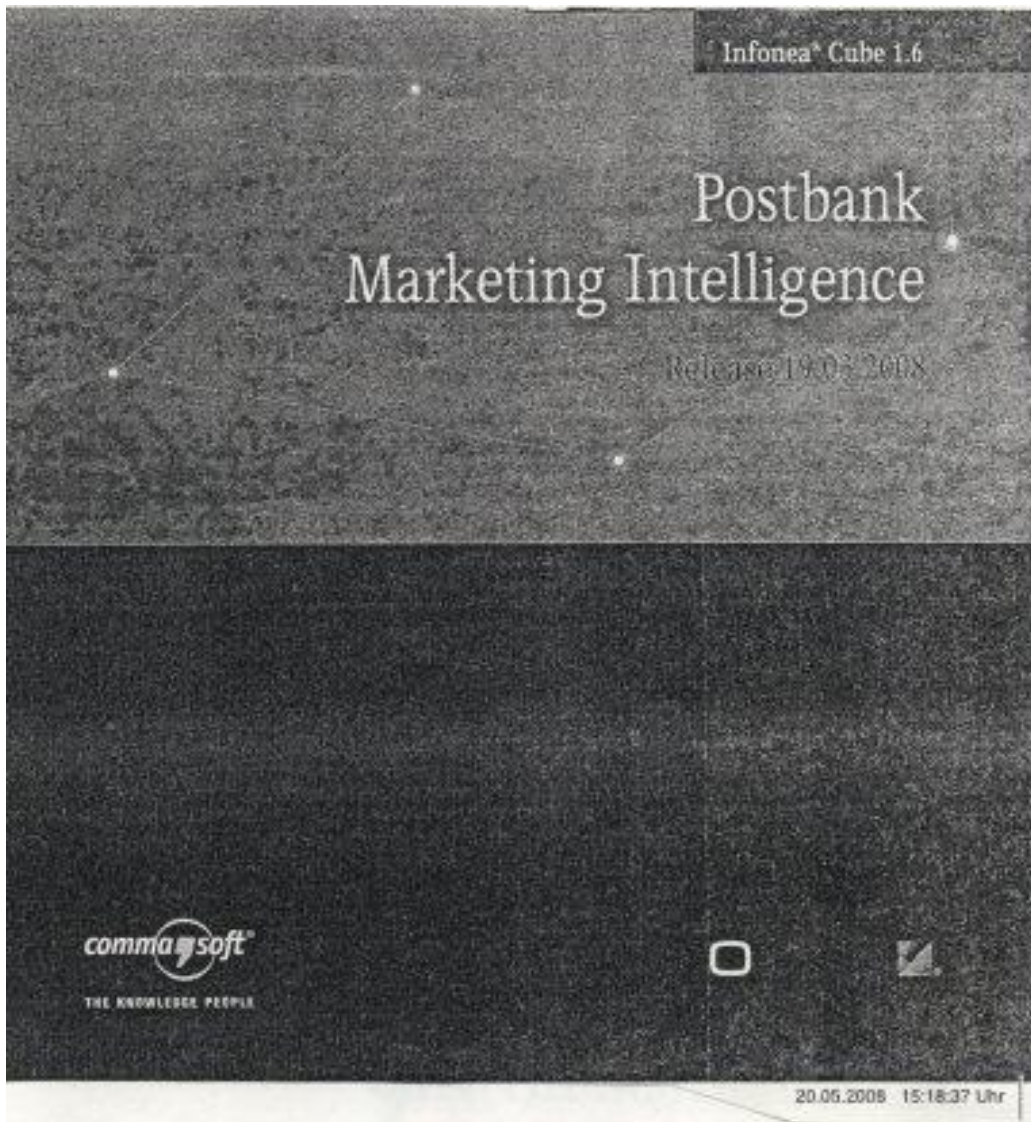
Ausweislich der eidesstattlichen Versicherung des Widersprechenden vom 21. November 2007 wurden mit der genannten Software in den Jahren 2003 bis 2006 in Deutschland jeweils mehr als ... EUR umgesetzt. Für die Jahre 2007 bis 2011 wurden unter dem 14. März 2012 jährliche Umsätze von jeweils mindestens ... EUR eidesstattlich versichert. Entgegen der im Verfahren vor dem DPMA geäußerten Auffassung der Markeninhaberin begegnet es keinen Bedenken, dass sich der Widersprechende auf die Nennung von Mindestumsätzen beschränkt hat (vgl. Hacker, Markenrecht, 2. Aufl., Rn. 333). Die Jahresumsätze reichen auch ohne weiteres aus, um eine Scheinbenutzung oder eine nur gelegentliche, mengenmäßig unbedeutende Benutzung auszuschließen.

b)

Nach den der eidesstattlichen Versicherung vom 21. November 2007 beigegebenen Unterlagen wurde die Software den Kunden in Form einer CD zur Verfügung gestellt, die in den Jahren 2003 bis 2006, somit auch im ersten Benutzungszeitraum, folgende Gestaltung aufwies:



Für den zweiten Benutzungszeitraum ist folgende weitgehend ähnliche Gestaltung belegt worden (Anlage zur eidesstattlichen Versicherung vom 14. März 2012):



Soweit diese Abbildung das Datum 20. Mai 2008 aufweist, das außerhalb des relevanten Benutzungszeitraums (6. Juni 2008 bis 6. Juni 2013) liegt, ist dies un-
schädlich, weil in der genannten eidesstattlichen Versicherung ausgeführt ist, dass
die CD-Hüllen von 2007 bis 2011, somit auch im relevanten Zeitraum, so gestaltet
waren.

Bei beiden Benutzungsformen steht der Anerkennung einer rechtserhaltenden Be-
nutzung zunächst nicht entgegen, dass der Datenträger neben der Kennzeichnung

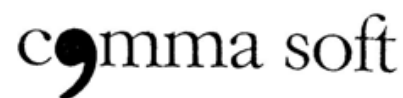


auch die als Marke gekennzeichnete Bezeichnung „infonea“ bzw. „Infonea“ auf-
weist. Die hier allein interessierende Kennzeichnung



ist deutlich abgesetzt und insoweit unschwer als Zweitkennzeichnung einzu-
ordnen. Das begegnet unter dem Gesichtspunkt der rechtserhaltenden Benutzung
keinen Bedenken (vgl. BGH GRUR 2007, 592, 593 Nr. 13 ff. – bodo Blue Night;
GRUR 2010, 729, 730 Nr. 18 – MIXI).

Soweit die Widerspruchsmarke



in der Form



verwendet worden ist, schadet dies ebenfalls nicht. Nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG ist eine rechtserhaltende Benutzung anzuerkennen, wenn die benutzte Form den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Davon ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes auszugehen, wenn der angesprochene Verkehr unter Berücksichtigung der branchenüblichen Form der Verwendung von Marken die eingetragene und die benutzte Form trotz und gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach als dieselbe Marke ansieht (vgl. z.B. BGH GRUR 2010, 729 Nr. 17 - MIXI; GRUR 2009, 772 Nr. 39 - Augsburger Puppenkiste). Das ist hier der Fall.

Die benutzte Form unterscheidet sich von der eingetragenen dadurch, dass zum einen die Schriftart von Times New Roman auf Arial kursiv umgestellt wurde, und zum andern das vorher den Buchstaben „o“ in „comma“ ersetzende Kommazichen zwischen die beiden Wortbestandteile „comma“ und „soft“ versetzt worden ist. Bei ersterem handelt es sich um eine ohne weiteres zulässige Modernisierung (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 26 Rn. 141). Die Verschiebung des Kommas verändert den optischen Gesamteindruck der Widerspruchsmarke nur unwesentlich. Denn das graphisch gestaltete Komma wird sowohl in der eingetragenen als auch in der benutzten Form gleichermaßen lediglich als Illustration des ersten Wortbestandteils der Widerspruchsmarke verwendet und verstanden. So hat der Bundesgerichtshof in einem vergleichbaren Fall die Einbindung der Wortmarke „Korn Kammer“ in eine graphische Gestaltung mit einer markanten Abbildung eines Getreidespeichers als Versinnbildlichung des durch die Marke geschützten Wortes als rechtserhaltend anerkannt (BGH GRUR 2000, 1038, 1039 – Kornkammer). Im vorliegenden Fall kann nichts anderes gelten, zumal das bildlich herausgestellte Kommasymbol nicht – wie im „Kornkammer“- Fall - neu hin-

zugefügt wurde, sondern bereits in der eingetragenen Form vorhanden und lediglich die Position verändert worden ist.

Unerheblich ist schließlich, dass die benutzte Form ihrerseits unter der Registernummer DE 399 41 967 als Marke eingetragen ist (§ 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG; zur Richtlinienkonformität dieser Bestimmung s. EuGH GRUR 2012, 1257 – Rintisch [PROTI]).

Nach alledem ist von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke jedenfalls für die Dienstleistung „Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung sowie entgeltliche Gebrauchsüberlassung von Programmen für die Datenverarbeitung in Form von besonderen Vertragsverhältnissen (Lizenzen)“ auszugehen.

2.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z.B. EuGH GRUR 2010, 1098 Nr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Nr. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2011, 915 Nr. 45 - UNI; BGH GRUR 2012, 1040 Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930 Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235 Nr. 15 - AIDA/AIDU). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z.B. BGH GRUR 2012, 1040 Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930 Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103 Nr. 37 – Pralinenform II; EuGH GRUR 2008, 343

Nr. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM). Nach diesen Grundsätzen kann die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken nicht verneint werden.

a)

Zwischen den genannten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und den von der angegriffenen IR-Marke beanspruchten Waren der Klasse 09 „Computer software, namely software to perform automated application integration“ (Software, nämlich Software für die automatisierte Durchführung von Anwendungsintegrationen) besteht ersichtlich hochgradige Ähnlichkeit.

Eine Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Produkte ist anzunehmen, wenn diese in Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe - so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie - was zu unterstellen ist - mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Nr. 22-29 - Canon; GRUR 2006, 582 Nr. 85 - VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 941 Nr. 13 - TOSCA BLU; GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rn. 57 und 112 m.w.N.).

Nach diesen Grundsätzen ist von hochgradiger Produktähnlichkeit auszugehen, weil die angesprochenen Verkehrskreise durchaus den Eindruck haben können, die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens. Insoweit bestehen Berührungspunkte in ihrer Beschaffenheit, denn „Software“ ist ein immaterielles Produkt bzw. im Unterschied

zu Hardware ein nicht technisch-physikalischer Funktionsbestandteil einer Datenverarbeitungsanlage (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage, Mannheim, 2006, CD-ROM), bei dem es für die angesprochenen Verkehrskreise letztlich unerheblich ist, ob die benötigten Programme bzw. Lizenzen dafür im Rahmen einer Dienstleistung oder als Ware zur Verfügung gestellt werden. Überschneidungen gibt es auch in der regelmäßigen betrieblichen Herkunft; denn es gibt zahlreiche Unternehmen, die nicht nur „Software-Dienstleistungen“ anbieten, sondern auch „Software“ als Ware auf Datenspeichern vertreiben.

b)

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. Zwar gibt der Zeichenbestandteil „soft“ einen beschreibenden Hinweis auf das Endprodukt der Dienstleistung „Software“. Dies gilt jedoch nicht für den Bestandteil „comma“, der keinerlei Sinnbezug zu Software-Dienstleistungen erkennen lässt.

c)

Bei dieser Ausgangslage hält die angegriffene IR-Marke den zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (z.B. BGH GRUR 2012, 1040 Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930 Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Nr. 23 - MIXI). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rn. 211). Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 Nr. 19 - ZIRH/SIR;

GRUR 2005, 1042 Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843 Nr. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2010, 235 Nr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484 Nr. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60 Nr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z.B. BGH GRUR 2010, 235 Nr. 18 - AIDA/AIDU m.w.N.; vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rn. 224 m.w.N.).

Das ist hier in klanglicher Hinsicht der Fall. Insoweit sind sich die Kollisionsmarken hochgradig ähnlich. Sie verfügen jeweils über drei Silben („kom-ma-soft“ bzw. „kom-pas-soft“), über die identische Vokalfolge („O-A-O“) und eine ähnliche Konsonantenfolge („K-M-S-F-T“ bzw. „K-M-P-S-S-F-T“), wobei der Konsonant „P“ in der Mitte der angegriffenen IR-Marke klanglich nur wenig hervortritt. Bei dieser Sachlage kann eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden, so dass unter Aufhebung der Amtsbeschlüsse der angegriffenen Marke der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu verweigern war.

3.

Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auflegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

Hacker

Winter

Kätker

Hu