

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 74/00

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 395 40 121**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. September 2000 unter Mitwirkung des Richters Dr. Albrecht als Vorsitzendem, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin Klante

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I**

Beim Deutschen Patentamt (seit dem 1. November 1998 „Deutsches Patent- und Markenamt“) ist gegen die - am 30. Dezember 1996 veröffentlichte - Eintragung der Marke 395 40 121

**POS**

vom 26. September 1996 lediglich im Umfang ihrer Waren und Dienstleistungen

- „ 9: Software-Programme (soweit in Klassen 9 enthalten);
- 42: Erstellen von Datenverarbeitungsprogrammen für andere“

insoweit beschränkter Widerspruch auf Grund der für die Waren und Dienstleistungen

„magnetische, optische und digitale Aufzeichnungsträger wie Disketten, Magnetbänder, optische Platten und CD-ROMs;

Online-Angebote von Wörterbuch-Substanzen über Datennetze  
und elektronische Datenbanken“

am 31. August 1995 eingetragenen Marke 395 21 883

**PONS**

erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 35 des Patentamts hat zunächst durch Beschluß vom 13. Juli 1998 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke antragsgemäß im Umfang des Widerspruchs gemäß §§ 9 Abs 1 Nr 2, 43 Abs 2 MarkenG wegen Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke angeordnet, der Erinnerung des Inhabers der angegriffenen Marke durch Beschluß vom 2. Februar 2000 jedoch stattgegeben und den Widerspruch zurückgewiesen. In den Gründen ist von der Markenstelle ausgeführt worden, auf der Grundlage einer gewissen Ferne der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen sowie unter Berücksichtigung der relativ kurzen Wortbildung seien die beiden Marken weder klanglich noch schriftbildlich so ähnlich, daß Verwechslungen zu erwarten seien.

Gegen den Beschluß der Markenstelle vom 2. Februar 2000 hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Sie trägt vor, die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke sowie die mit dem Widerspruch angegriffenen Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke seien ähnlich. Den Online-Angeboten von Wörterbuch-Substanzen über Datennetze und elektronische Datenbanken lägen Softwareprogramme zugrunde, die sich an die in Betracht kommenden Interessenten wendeten. Die angegriffene Marke komme der Widerspruchsmarke verwechselbar nahe. Da der Konsonant „N“ nur schwach in Erscheinung trete, seien die Vergleichsmarken nahezu identisch. Ihre Ähnlichkeit sei so groß, daß auch eine nur mittlere oder gar geringe Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ausreiche, um die Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluß der Markenstelle des Patentamts vom 2. Februar 2000 aufzuheben und die Anordnung der Löschung der angegriffenen Marke im Umfang des Widerspruchs zu bestätigen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er vertritt die Ansicht, der Widerspruch sei vollkommen zu Recht zurückgewiesen worden, da eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe. Es sei schon fraglich, ob überhaupt eine Ähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen bestehe. Die Tatsache, daß möglicherweise auf CD-ROMs Software-Programme enthalten seien, spiele hier keine wesentliche Rolle. Die beiden Marken unterschieden sich gänzlich im Schriftbild, in der Aussprache und im Sinngesamt. Der Buchstabe „N“ präge den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke mit. Hierbei müsse berücksichtigt werden, daß sich nur aus wenigen Buchstaben bestehende Marken gegenüberstünden. Die Widerspruchsmarke „PONS“ bedeute als lateinisches Wort „Brücke“.

## II

Die Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet.

Der Senat hält - im Ergebnis ebenso wie der Erinnerungsprüfer der Markenstelle des Patentamts - eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zwischen der jüngeren Marke „POS“ und der Widerspruchsmarke „PONS“ nicht für gegeben. Die Markenstelle hat den Widerspruch somit gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG iVm §§ 9 Abs 1 Nr 2, 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG zu Recht zurückgewiesen.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr umfaßt alle Umstände des Einzelfalls und würdigt die in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen und der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, auch in ihrer Wechselbeziehung untereinander; so kann ein geringer Ähnlichkeitsgrad der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Ähnlichkeitsgrad der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 Ez 16, 17, 18 - Canon; BGH GRUR 1999, 731, 732 - Canon II; BGH GRUR 1999, 995, 997 - HONKA; BGH GRUR 1999, 241, 242 f - PATRIC LION; BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM, BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND).

Der Senat geht hier zu Gunsten der Widersprechenden davon aus, daß die beiderseitigen Waren der Klasse 9 identisch und die beiderseitigen Dienstleistungen der Klasse 42 sehr ähnlich sein können. Denn unter die Waren der Widerspruchsmarke fallen auch bespielte Aufzeichnungsträger, die insbesondere gerade Software-Programme beinhalten können, zu denen nicht nur Betriebsprogramme gehören. Das Erstellen von Datenverarbeitungsprogrammen läßt sich ohne weiteres auch mittels Online-Übertragung erbringen und umfaßt auch solche Softwareprogramme mit einem engen Sachbezug zu der Wörterbuch- oder Übersetzungsmaterie.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „PONS“ bewertet der Senat als normal. Die Bedeutung „Brücke“ des lateinischen Substantivs „pons“ vermag die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht zu schwächen, denn einerseits werden die angesprochenen Verkehrskreise diesen lateinischen Begriff überwiegend nicht ohne weiteres verstehen und andererseits stellt er hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke offensichtlich auch keine unmittelbar beschreibende Angabe dar, sondern soll in phantasievoller Weise gewisse Assoziationen wecken. Eine Stärkung der Widerspruchsmarke durch

intensive Benutzung kommt im vorliegenden Fall - dem Senat sind nur die PONS-Wörterbücher bekannt - schon deshalb nicht in Betracht, weil die Widersprechende hierzu nichts vorgetragen hat.

Angesichts der hier angenommenen Warenidentität und großen Dienstleistungsähnlichkeit sowie unter Berücksichtigung der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke muß an die Prüfung der Verwechslungsgefahr zwar ein strenger Maßstab angelegt werden (vgl zB BGH aaO - MONOFLAM/POLYFLAM; BGH aaO - ATTACHÉ/TISSERAND), die angegriffene jüngere Marke „POS“ hält aber den demnach zum Ausschluß der Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke „PONS“ noch ein.

Die sich gegenüberstehenden Marken „POS“ und „PONS“ sind in keiner Weise verwechselbar ähnlich. Da bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr und der Markenähnlichkeit auf den Gesamteindruck der beiden Zeichen abzustellen ist (st Rspr, vgl zB BGH aaO), wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl EuGH GRUR 1998, 387, 390 Ez 23 - Springende Raubkatze = Sabel/Puma), brauchen Übereinstimmungen in einzelnen Elementen nach einer formal-analytischen Betrachtungsweise nicht unbedingt maßgeblich zu sein. Soweit die Widersprechende argumentiert, der angegriffenen jüngeren Marke „POS“ fehle gegenüber der Widerspruchsmarke „PONS“ lediglich der Buchstabe und Konsonant „N“, wird sie dem Gesamteindruck der beiden Marken nicht gerecht.

Nach der neueren Rechtsprechung ist der Gesamteindruck entscheidend danach zu beurteilen, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Art von Waren oder Dienstleistungen wirkt (vgl EuGH aaO - Springende Raubkatze = Sabel/Puma; EuGH GRUR Int 1999, 734, 736 Ez 25 - Lloyd). Dabei ist auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen, dessen Aufmerksamkeit allerdings je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (vgl

EuGH aaO Ez 26, 27 - Lloyd; BGH aaO - ATTACHÉ/TISSERAND). Die im vorliegenden Fall betroffenen Waren und Dienstleistungen auf dem Gebiet der elektronischen Medien und der Informationstechnik werden in der Regel von sachlich und technisch versierten oder jedenfalls interessierten Abnehmern erworben oder in Anspruch genommen, die ihre Auswahlentscheidungen normalerweise nicht in Eile, sondern auf Grund schriftlicher Produktbeschreibungen zu treffen pflegen. Wenngleich zu berücksichtigen ist, daß die Marken auf dem Markt üblicherweise nicht nebeneinander auftreten und so einen unmittelbaren Vergleich nicht ermöglichen (vgl. EuGH aaO Ez 26 - Lloyd), ist hier jedoch von einer beachtlichen Aufmerksamkeit und Erinnerungsfähigkeit auszugehen.

Nach diesen Beurteilungsmaßstäben werden die angesprochenen Verkehrskreise die sich gegenüberstehenden Marken „POS“ und „PONS“ mühelos klar auseinanderhalten. Schriftbildlich tritt nicht nur der zusätzliche Buchstabe „N“ in der Widerspruchsmarke, sondern auch die - sich bei den Kurzwörtern verhältnismäßig besonders stark auswirkende - unterschiedliche Wortlänge auffällig in Erscheinung. Klanglich weichen die beiden Marken ebenfalls gravierend voneinander ab. Unabhängig davon, ob die angegriffene Marke „po:ss“, „poss“ oder nach ihren Einzelbuchstaben „pe-o-es“ artikuliert wird, besitzt sie keine ausschlaggebende Ähnlichkeit mit der Widerspruchsmarke, die regelmäßig wie „ponns“ klingt und in der phonetisch der Konsonant „n“ keineswegs nur schwach erscheint, wie die Widersprechende meint. Die ohnehin deutliche Unterscheidbarkeit der beiden Markenwörter wird überdies durch die den angesprochenen Verkehrskreisen jedenfalls teilweise bekannten Sinngehalte noch unterstützt. Denn „POS“ ist als übliche Abkürzung für „Position“ und „Point of Sale“ weitgehend geläufig, und in „PONS“ wird zumindest ein geringer Teil des Verkehrs das lateinische Wort wiedererkennen, zumal es in der gymnasialen Schülersprache auch als Ausdruck für die (heimlich benutzte) deutsche Übersetzung altsprachlicher Texte verwendet wird (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 3. Auflage 1996, S 1166).

Die Beteiligten tragen die ihnen erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens jeweils selbst (§ 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. Albrecht

Klante

v. Zglinitzki

Cl