

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 51/99

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 397 50 598

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 19. Juli 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, den Richter Dr. Vogel von Falckenstein und den Richter Guth

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Gegen die für die Dienstleistungen

"Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung "

eingetragene Marke Nr. 397 50 598

"Veritas plus"

ist Widerspruch eingelegt worden aus den prioritätsälteren internationalen Marken
IR R 311 818

"VERITAS"

und IR R 311 819

"BUREAU VERITAS",

die jeweils für die Dienstleistungen

"Services et activités concernant les laboratoires d'essais chimiques, physiques et mécaniques de tous matériaux et engins ainsi que l'inspection, le contrôle, les essais, la classification, la surveillance technique, l'appréciation de la qualité et la classification et cotation de produits, matériaux, engins et appareils, notamment en ce qui concerne les navires, aéronefs, les véhicules automobiles, le matériel de chemin de fer, les engins de génie civil, les appareils de levage, le matériel de centrales électriques, thermiques ou hydrauliques, le matériel pour exploitations pétrolières, le matériel pour installations nucléaires et ces installations elles-mêmes, les constructions immobilières et de génie civil, les sols"

in der Bundesrepublik Deutschland geschützt sind.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patentamts hat die Widersprüche mit Beschluß vom 16. November 1998 zurückgewiesen, weil keine Gefahr von Verwechslungen der beiden Marken bestehe. Die Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken seien unähnlich, da sie völlig unterschiedlichen Branchen zuzuordnen seien. Zwar verwende die Widersprechende möglicherweise Software-Programme bei ihrer Tätigkeit oder stelle sogar selbst solche Programme her. Diese Programme würden aber nicht im Auftrag von Dritten entwickelt und seien auch nicht zum Vertrieb an Dritte bestimmt, sondern dienten der Widersprechenden nur als Hilfsmittel für die Erbringung ihrer

Dienstleistungen. Bei der Widerspruchsmarke "BUREAU VERITAS" handele es sich außerdem um einen Gesamtbegriff, der nicht durch "VERITAS" geprägt werde, so daß die angegriffene Marke dieser Widerspruchsmarke auch nicht ähnlich sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Die Dienstleistungen seien ähnlich. Sie würden vornehmlich von Ingenieuren oder technisch versierten Personen mit breitgefächertem Wissen erbracht. Das Erstellen von Programmen gehöre zum Grundwissen dieser Personen und diese Grundkenntnisse und Fähigkeiten seien für die Verkehrsauffassung entscheidend. Auch spiele die Datenverarbeitung bei der Erbringung der Dienstleistungen der Widersprechenden eine große Rolle, denn es würden hierzu spezielle Programme benötigt. Die Formulierung der Dienstleistungen der IR-Marken und die Tätigkeit der Widersprechenden schlossen die Weitergabe von Know-how wie von Programmen mit ein; erst dadurch könnten Dritte in eigenen Versuchslaboratorien Erfahrungen, Erkenntnisse und Fähigkeiten verwerten.

Die Widerspruchsmarke "BUREAU VERITAS" sei verwechselbar, weil "BUREAU" lediglich die Bezeichnung für ein Ingenieurbüro sei und "VERITAS" den Gesamteindruck der Marke präge.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke trägt vor, die gegenseitigen Dienstleistungen seien unähnlich. Die Dienstleistungen der Widerspruchsmarken erfaßten Dienstleistungen auf dem Gebiet von Versuchsstätten zur Material- und Geräteprüfung und daneben umfassende technische Dienstleistungen bei der Untersuchung, Überwachung und der Klassifizierung von Erzeugnissen, Werkstoffen, Fahrzeugen und Geräten, wobei der Schwerpunkt auf dem Gebiet des Fahrzeuge- und Anlagenbaus liege. Die Widersprechende verwende und erstelle Programme lediglich als Hilfsmittel für diese Tätigkeiten. Dagegen sei die angegriffene Marke für das Erstellen von Programmen als globale Ingenieurleistung geschützt. Diese Tätigkeit sei auf die Herstellung spezieller und komplexer Programme für Dritte gerichtet, wozu spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erforderlich seien, die über die Kenntnisse eines auf anderen Gebieten tätigen Ingenieurs hinausgingen. Wollte man als Anknüpfungspunkt für die Ähnlichkeit der Dienstleistungen den Umstand nehmen, daß die Widersprechende für ihre Tätigkeit Software verwende und herstelle, würde der markenrechtliche Schutz überdehnt, da die elektronische Datenverarbeitung auf praktisch allen Gebieten Anwendung finde.

Im übrigen fehle es bei der Widerspruchsmarke "BUREAU VERITAS" an einer Ähnlichkeit der Marken, weil "VERITAS" als Hinweis auf positive Eigenschaften der Dienstleistungen kennzeichnungsschwach sei.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten verwiesen.

II.

1. Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, in der Sache bleibt sie jedoch ohne Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken nicht die Gefahr von Verwechslungen (§§ 112 Abs. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 2 MarkenG), weil es an einer Ähnlichkeit der Dienstleistungen der jüngeren Marke mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarken fehlt.

2. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach der Rechtsprechung des EuGH und des BGH alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH MarkenR 1999, 22, 23 Tz. 23 "CANON"; BGH a.a.O. "Canon II"; BIPMZ 1998, 226 f "GARIBALDI"). Auch die maßgeblichen wirtschaftlichen Zusammenhänge, nämlich Herstellungsstätte und Vertriebswege der Waren und Dienstleistungen, deren Stoffbeschaffenheit und Zweckbestimmung oder Verwendungsweise sowie, wenn auch weniger, die Verkaufs- und Angebotsstätten sind relevante Gesichtspunkte. Nach der Rechtsprechung des EuGH besteht die Hauptfunktion der Marke darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Die Marke muß also Gewähr dafür bieten, daß alle Waren und Dienstleistungen, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann. Daher liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, daß die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unter-

nehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

Danach sind die sich hier gegenüberstehenden Dienstleistungen nicht ähnlich. Die Dienstleistungen der Widerspruchsmarken lassen sich trotz der sehr umfassenden Formulierung "Services ... concernant ..." - wie von den Verfahrensbeteiligten nicht in Frage gestellt - angesichts des Hinterlegungszeitpunktes im Jahr 1966, als der Begriff der Dienstleistungen auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung noch enger und konkreter ausgelegt wurde, als vielfältige und umfassende Dienstleistungen auf dem Gebiet von Versuchsstätten zur Material- und Geräteprüfung sowie umfassende technische Dienstleistungen bei der Untersuchung, Überwachung und der Klassifizierung von Erzeugnissen, Werkstoffen, Fahrzeugen und Geräten mit Schwerpunkt auf dem Gebiet des Fahrzeuge- und Anlagenbaus eingrenzen. Es handelt sich demnach um Dienstleistungen, wie sie in Deutschland etwa der Technische Überwachungsverein (TÜV) oder (für einen engeren Bereich) die DEKRA erbringen. Solche Dienstleistungen können zwar auch Untersuchungen von Software beinhalten, die zum Funktionieren der Geräte, Fahrzeuge oder Anlagen erforderlich ist, und werden zwar üblicherweise von Ingenieuren erbracht, die bei der Erbringung der Dienstleistungen elektronische Programme verwenden und möglicherweise Programme für spezielle Tätigkeiten auch herstellen. Diese Programme werden typischerweise jedoch nicht - wie die Dienstleistungen der Inhaberin der jüngeren Marke - im Auftrag und für die Zwecke Dritter entwickelt, sondern lediglich zur Erbringung der speziellen von der Widersprechenden erbrachten Dienstleistungen hergestellt und verwendet. Es handelt sich daher lediglich um ein für den rein internen Gebrauch und für eigene Zwecke hergestelltes Produkt eines derartigen Betriebs, das nicht an Dritte vertrieben wird. Die Mitarbeiter von Betrieben wie des der Widersprechenden setzen sich aus Ingenieuren zusammen, die fachlich auf Material- und Geräteprüfung und technische Dienstleistungen bei der Untersuchung, Überwachung und der Klassifizie-

nung von Erzeugnissen, Werkstoffen und Geräten ausgerichtet sind, deren Fachgebiet diese Fahrzeuge, Werkstoffe, Materialien, Geräte oder Anlagen sind. Das Fachgebiet dieser Ingenieure liegt also auf ganz anderem Gebiet als auf dem Gebiet der Softwareerstellung. Die Entwicklung von Software für Dritte dagegen erfolgt üblicherweise in eigenständigen Betrieben der Softwarebranche durch speziell ausgebildete EDV-Fachleute, denen die gewünschten Eigenschaften und der Verwendungszweck der Software von den Kunden und deren betrieblichen Abläufen vorgegeben werden. So läßt sich auch weder aus der Beschreibungen der Tätigkeit und Struktur (vgl. Brockhaus, Die Enzyklopädie, 20. Aufl. Stichwörter "DEKRA", "Technischer Überwachungsverein", "technisch-wissenschaftliche Vereine") noch aus den Internetseiten von Dienstleistern wie dem TÜV oder der DEKRA ein Hinweis entnehmen, daß diese Software herstellen oder vertreiben, sondern lediglich Angaben, daß Anlagen und Geräte sowie die dazugehörige Software getestet werden. Da es sich hierbei um weit verbreitete und sehr bekannte Dienstleister handelt, prägt deren Tätigkeitsbild das Verständnis des Verkehrs von der typischen Tätigkeit dieser Branche maßgeblich. Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke, deren Inhaberin der Software-Branche zuzuordnen ist, unterscheiden sich von den Dienstleistungen der älteren Marken darum in Bezug auf Beschaffenheit, Zweckbestimmung, erforderliche Kenntnisse, betriebliche Ausrichtung und übliche Anbieter so stark, daß die Verkehrskreise, die mit den sehr speziellen und für ihn meist bedeutsamen Dienstleistungen in Berührung kommen und darum relativ sachkundig und aufmerksam sind, sie bei (vermeintlich) gleicher Kennzeichnung nicht mit gleichen Herkunftsstätten in Verbindung bringen wird.

Dem kann nicht entgegengehalten werden, die Rechtsprechung (29 W (pat) 196/93 "MARES / MARS ELECTRONICS"; 30 W (pat) 198/91 "ecs/egs") habe in vergleichbaren Fällen eine Ähnlichkeit von Dienstleistungen angenommen. In den von der Widersprechenden genannten Ent-

scheidungen wird u. a. die Ähnlichkeit von "services de formation d'informaticiens" mit "technischer Beratung" (30 W (pat) 198/91) und von "Dienstleistungen eines Ingenieurs, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung für kaufmännische, technische und wissenschaftliche Anwendungszwecke, insbesondere Programme für die Anwendung im Hotelbereich" mit "Auf Datenträger aufgezeichnete Computerprogramme; Arbeiten im Zusammenhang mit der Programmierung von Computern sowie Erstellen und Entwerfen von Programmen für die Datenverarbeitung" (29 W (pat) 196/93) festgestellt, was damit begründet wird, daß das Erlernen des Programmierens zur Ausbildung eines Ingenieurs, etwa eines Maschinenbau-Ingenieurs, gehöre. Da Ingenieure im Bereich der EDV-Entwicklung eingesetzt werden, kann der allgemeine Oberbegriff der Dienstleistungen eines Ingenieurs durchaus enge Berührungspunkte zur Erstellung von Software aufweisen. Im vorliegenden Fall jedoch stehen der Erstellung von Software sehr spezielle Dienstleistungen gegenüber, die für den Verkehr erkennbar einer ganz anderen Branche zuzuordnen sind. Der Umstand, daß für die Dienstleistungen der Widersprechenden der Einsatz von Datenverarbeitungsgeräten und -systemen sowie von elektronischen Programmen unabdingbar ist, alleine rechtfertigt nicht die Annahme der Ähnlichkeit der Dienstleistungen (vgl. dazu 29 W (pat) 184/95 "STORM / STORM"), ansonsten würde durch eine für die Herstellung von Software eingetragenen Marke der Schutzbereich fast jeder Marke berührt, die für eine Dienstleistung eingetragen ist, für deren Erbringung üblicherweise Computerprogramme verwendet werden. Dies würde aber den Schutzbereich von Marken unangemessen ausweiten und in der Praxis zur weitgehenden Blockierung von Neueintragungen führen.

Nachdem es somit an der Ähnlichkeit der Dienstleistungen fehlt, braucht auf die Frage der Identität bzw. der Ähnlichkeit der Marken nicht mehr eingegangen werden.

3. Zu einer Kostenauflegung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Meinhardt

Richter Dr. Vogel von Falckenstein
ist wegen Urlaubs verhindert zu unter-
schreiben.

Guth

Meinhardt

Cl