

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 239/01

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 42 898

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 6. März 2002 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Pagenberg

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Gegen die Eintragung der Wort/Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

deren Dienstleistungsverzeichnis wie folgt lautet:

„Klasse 35: Werbung, Marketingdienstleistungen, insbesondere Vertriebsunterstützung durch Adressbeschaffung, Adressqualifikation, Erstellung und Versendung von mailings, Organisation von Veranstaltungen und Messen, Konzeption und Erstellung von Produkt-Präsentationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit als Dienstleistung;

Klasse 38: Telekommunikation, Telemarketing, Dienstleistungen eines Call-Centers;

Klasse 42: Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“

ist Widerspruch erhoben aufgrund der Wortmarke 1 186 200

ProCom

die für die Waren und Dienstleistungen

„Datenverarbeitungsgeräte und -apparate, einschließlich Betriebssystem- und Anwendungsprogramme in Form von Datenträgern, insbesondere Datenerfassungsgeräte und -apparate, Kleincomputer, Minicomputer und Mikrocomputer sowie hieraus ganz oder im wesentlichen bestehende Anlagen; Apparate und Geräte für die Prozeßsteuerung und die Prozeßüberwachung (soweit in Klasse 9 enthalten); Computer-Ausgabegeräte, insbesondere Drucker, Schreiber, Plotter, Stanz- und Prägegeräte, Graviergeräte, Terminals, Tastaturen, Bildschirme, elektronische Sicht- und Fühlgeräte; Belegleseapparate und -geräte; Apparate und Geräte für Datenfernübertragung sowie hieraus ganz oder im wesentlichen bestehende Anlagen; Datenspeicher, insbesondere Disketten und Diskettenlaufwerke, Magnetfestplatten und -laufwerke, Magnetbänder aller Konfektionierungen, Magnetblasenspeicher, Festkörperspeicher, Bandlaufwerke, optisch und/oder mechanisch codierte Speicherplatten und aus Speicherbändern bestehende Systeme; Bildschirmtextgeräte und -apparate sowie hieraus ganz oder im wesentlichen bestehende Anlagen, einschließlich der dazugehörigen Datenverarbeitungsprogramme in Form von Datenträgern und/oder Datenspeichern; Re-

chenmaschinen; elektrotechnische und elektronische Apparate und Geräte (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere für die Datenerfassung, Datenverarbeitung und Datenausgabe; Teile von Datenverarbeitungsanlagen und -geräten, insbesondere von Datenerfassungs-, Datenverarbeitungs- und Datenausgbeanlagen und -geräten; Geräte und Apparate zur Sprachein- und -ausgabe sowie zur Stimmerkennung; Geräte und Apparate zur Klarschrifterkennung; Büromaschinen und -geräte (soweit in Klasse 16 enthalten), insbesondere Schreibmaschinen, Schreibautomaten, Textver- und -bearbeitungsgeräte, einschließlich Programmen in Form von Datenträgern und/oder Datenspeichern; Lehr- und Unterrichtsmittel in Form von Druckereierzeugnissen, Spielen als Computerprogramme in Form von Programmablaufplänen, Programmlistings, Programmbeschreibungen und Hart- und/oder Softwaretrainingsprogrammen; Auswertung und Verwertung von Daten Dritter; Ausbildung, Schulung und Fortbildung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung, der Kommunikationstechniken, der Büroorganisation und der Prozeßsteuerung; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften und Lehrgängen in gedruckter Form und auf Datenträgern sowie auf dem Wege der Datenfernübertragung; Entwicklung und Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung und Prozeßsteuerung; technische Beratung anderer, insbesondere bei der Auswahl von Datenverarbeitungsgeräten und -systemen, von Fernmeldeanlagen und -geräten, von Schreibmaschinen, von Textverarbeitungsgeräten, und -systemen, von Prozeßsteuerungen, von Datenfernübertragungsgeräten und -systemen, von Datenspeichern, von Bild- und/oder Tonaufzeichnungsgeräten, von Lehr- und Lernmitteln, von Planungsmitteln und -instrumenten, von Registratur- und Ordnungsgeräten und -systemen, von elektrotechnischen und elektronischen Geräten, von elektrotechnischen und elektronischen Baugruppen und Bauelementen, von elektromechanischen Baugrup-

pen und Bauelementen; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen und -geräten, von Prozeßsteuerungen und von Programmen für die Datenverarbeitung und für die Prozeßsteuerung; Datenverarbeitung für andere mit eigenen Rechnern und in Rechenzentren Dritter; Vermittlung der Benutzung von Datenverarbeitungsanlagen; Vermietung von auf Datenträger gespeicherten Datensätzen“

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch durch Beschluß vom 6. September 2001 zurückgewiesen, weil zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG bestehe. Obwohl die Waren und Dienstleistungen der Vergleichszeichen im engsten Ähnlichkeitsbereich lägen und hinsichtlich der Dienstleistungen teilweise Identität bestehe, halte die jüngere Marke den erforderlichen Abstand in schriftbildlicher wie in klanglicher Hinsicht von der Widerspruchsmarke ein, bei der eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zugrundegelegt werde. Die jeweils ersten Buchstaben wiesen deutlich unterschiedliche Umrißbilder am Wortanfang auf, der beim Lesen zuerst betrachtet werde. Außerdem handele es sich um relativ kurze Vergleichswörter mit klanglich markanten Abweichungen in den Anfangskonsonanten des Zischlauts „S“ gegenüber der Konsonantenfolge „Pr“. Da die gemeinsame Silbe „-COM“ auf dem betroffenen Gebiet als Endung häufig anzutreffen sei, komme den Abweichungen am Wortanfang noch mehr Gewicht zu und der Begriffsgehalt des Markenteils „Pro“ der Widerspruchsmarke trage zur Unterscheidbarkeit noch bei.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffassung, daß im Hinblick auf die Identität der Dienstleistung „Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“ und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen im übrigen Verwechslungsgefahr bestehe, weil die beiden Marken sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht hochgradig ähnlich seien.

Unter Hinweis auf Rechtsprechung und Literatur reiche die Abweichung der Anfangsbuchstaben bei der weitgehenden Übereinstimmung in der Wortfolge „OCOM“ allein nicht aus, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen. Klanglich handele es sich bei den unterschiedlichen Wortanfängen um Augenblickslaute und bei der schriftbildlichen Wiedergabe werde die graphische Darstellung der jüngeren Marke regelmäßig nicht verwendet.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben die Löschung der Marke
398 42 989 anzuordnen.

Die Inhaberin der jüngeren Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat das Verzeichnis der Dienstleistungen im Beschwerdeverfahren dahingehend eingeschränkt, daß nach dem Begriff „Telekommunikation“ das Wort „nämlich“ eingefügt wird sowie nach dem Begriff „Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“ folgender Wortlaut: „nämlich für kaufmännische Anwendungen in den Bereichen Rechnungswesen, Personalwesen, ERP (Enterprise Resource Planing) für Warenwirtschaft, Lagerbewirtschaftung, Einkaufswesen, Produktionssteuerung und -planung, Statistik“.

Im übrigen bestehe keine Verwechslungsgefahr, weil sich die Abweichungen der Marken nicht nur auf einen Anfangsbuchstaben, sondern auf die ersten beiden Konsonanten bezögen.

II

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Nach den Einschränkungen des Dienstleistungsverzeichnisses der jüngeren Marke besteht unter Berücksichtigung der leicht unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der markanten Abweichung der Marken am Wortanfang bei deren Benennung im Verkehr keine Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Ur. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN, m.w.N; Urt. v. 3.5.2001 - I ZR 18/99, WRP 2001, 1447, 1448 f. - Ichthyol, m.w.N; zuletzt Urt. v. 24. Januar 2002 - I ZR 156/99 - BANK 24, Umdr. S 8).

Nach diesen Grundsätzen ist die Verwechslungsgefahr vorliegend zu verneinen.

Auszugehen ist von der Registerlage, wie sie sich nach dem eingeschränkten Dienstleistungsverzeichnis der jüngeren Marke gegenüber den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke ergibt. Die jüngere Marke beansprucht nicht mehr den weiten Bereich der Dienstleistung „Telekommunikation“, sondern insoweit aufgrund der Fassung „nämlich“ nurmehr die Dienstleistung „Telemarketing und die Dienstleistungen eines Call-Centers“. Die beanspruchten Dienstleistungen korrespondieren dadurch mit den Dienstleistungen der Klasse 35 „Werbung, Marketingdienstleistungen“, die den Schwerpunkt der angegriffenen Marke

bilden. In gleicher Weise hat sich der Markeninhaber bei der Dienstleistung der Programmerstellung auf kaufmännische Anwendungen der im einzelnen angegebenen Art beschränkt. Damit sind diese Dienstleistungen ebenfalls dem Hauptbereich „Werbung, Marketingdienstleistungen“ zuzuordnen.

Die Beschränkung hat dazu geführt, daß die ursprünglich teilidentischen Dienstleistungen der Telekommunikation und der Programmerstellung nunmehr - ungeachtet der Klasseneinteilung - als spezielle Marketing- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen einen deutlichen Abstand der von den Vergleichsmarken erfaßten Waren und Dienstleistungen einhalten. Denn zwischen den Marketing-Dienstleistungen der jüngeren Marke und den computergestützten Produkten sowie den damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen der technischen Beratung zur Auswahl und zum Einsatz der Datenverarbeitungsgeräte der Widersprechenden besteht nur ein geringer Grad an Ähnlichkeit.

Daran ändert auch der Hinweis auf die angegebene Entscheidung des Senats (29 W (pat) 71/87) zur Ähnlichkeit von „Werbung/Marketing“ zu „betriebswirtschaftlicher Beratung der Klasse 35“ nichts, da es sich bei den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gerade nicht um „betriebswirtschaftliche“, sondern um „technische Beratung“ handelt (vgl auch „Marketing“ nicht ähnlich mit „Datenverarbeitungsgeräten, Datenverarbeitungsprogrammen“; „Technische Beratung“ gleich (allgemein) mit „Erstellen von Datenverarbeitungsprogrammen“ - Richter/Stoppel - Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl. 2002, 388, 393).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als leicht unterdurchschnittlich zu bemessen. Wegen der begrifflichen Anklänge von „Pro“ und „Com“ besitzt die Widerspruchsmarke von Haus aus insgesamt eine ausreichende, aber eher geringe Unterscheidungskraft. Hinzu kommt, daß auf dem Gebiet der computergestützten Produkte und Dienste der Widersprechenden sowie der Telekommunikation eine überaus große Anzahl von Marken- und Firmenzeichnungen mit dem Bestandteil „ProCom“ anzutreffen ist (vgl 29 W (pat) 274/99 v. 28.3.2001 - ProCom).

Bei dieser Ausgangslage reichen die Abweichungen der Vergleichsmarken im Schrift- wie im Klangbild gerade noch aus, um ein sicheres Auseinanderhalten der Zeichen im Verkehr zu gewährleisten.

In schriftbildlicher Hinsicht kommt die jüngere Marke der Widerspruchsmarke schon wegen der auffallenden graphischen Ausgestaltung nicht verwechselbar nahe. Die blau ausgefüllten, mit ein bis zwei kreisrunden Aussparungen versehenen und insgesamt stilisierten Markenelemente prägen den bildlichen Gesamteindruck und sie lassen die Buchstabenfolge in den Hintergrund treten. Soweit die Widersprechende sich bei schriftlichen Bestellungen, Telefonnotizen uä auf die Bezeichnung der jüngeren Marke wie „SOCOM“ beruft, handelt es sich um Gesichtspunkte, die nicht die Bildwirkung der angegriffenen Marke, sondern ihre Bezeichnung und Benennung im Verkehr betreffen, die bei deren klanglicher Wiedergabe zu berücksichtigen sind.

In klanglicher Hinsicht fallen bei den Markenwörtern „SOCOM“ und „ProCom“ die Abweichungen am betonten Wortanfang aus den von der Markenstelle zutreffend angegebenen Gründen in einer Weise auf, daß sich trotz der gleichen Silbenzahl, Vokal- und Lautfolge „-OCOM“ ein gerade noch hinreichend unterschiedliches Klangbild ergibt. Zwar ist der Widersprechenden einzuräumen, daß eine Abweichung des Anfangsbuchstabens allein die Verwechslungsgefahr nicht schon ausschließen muß. Die zitierten Beispiele aus der Spruchpraxis des Bundesgerichtshofs und des Bundespatentgerichts sind jedoch nicht vergleichbar. Bei den angegebenen Entscheidungen war die Verwechslungsgefahr entweder schon auf Grund der Bekanntheit der jeweiligen Widerspruchsmarken (Sarotti; Durodont, DIOR) und deren überdurchschnittlichem Schutzzumfang oder wegen der übereinstimmenden Wortlänge und eines ähnlichen Schriftbildes der reinen Wortmarken (EROTEX/PROTEX) bejaht worden. Die Bejahung der Verwechslungsgefahr von HIRO/miro und LARK/PARK beruhte darauf, daß die unterschiedlichen Anfangskonsonanten die den Gesamtklang beherrschenden Lautfolgen „-ARK“ bzw.

„-IRO“ nicht ausreichend beeinflussen konnten. Demgegenüber führen der stimmhafte S-Laut einerseits und die aus zwei Konsonanten bestehende harte Lautfolge „Pr“ in Verbindung mit dem nachfolgenden Vokal „o“ zu den jeweils klanglich unterschiedlichen und eigenständigen Silben „So-“ bzw „Pro-“, die sich auf das Gesamtklangbild verwechslungshemmend auswirken.

Es bestand keine Veranlassung aus Billigkeitsgründen von dem Grundsatz abzuweichen, daß jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten des Verfahrens in Markenbeschwerdesachen selbst trägt (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Grabrucker

Baumgärtner

Pagenberg

CI

Abb. 1

