

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 278/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 397 08 137

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Januar 2003 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie Richter Dr. van Raden und Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren

"Computerhardware und Anwendungssoftware; Erstellen von
Computerprogrammen"

erfolgte Eintragung der Wort-Bildmarke 397 08 137

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren

"Datenverarbeitungsgeräte, Registriergeräte, Datenspeicher, Prüfmaschinen, Werkzeug- und Werkstückhalte-Vorrichtungen, Datenverarbeitungsprogramme; Meß-, Kontroll-, Steuer- und Überwachungsgeräte, -apparate und -instrumente; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Vermietung von Meß- und Registrierungsapparaten und -geräten; Erstellen von Datenverarbeitungsprogrammen; Wartung von Meß-, Registrier- und Prüfgeräten sowie Datenverarbeitungsgeräten"

eingetragenen Wortmarke 1 172 483

"PROMESS".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch wegen mangelnder Verwechslungsgefahr der Marken zurückgewiesen. Auch unter Berücksichtigung der Identität der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen und einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei der Abstand der Marken ausreichend groß, um möglichen Kollisionen entgegenzuwirken. Im Hinblick auf den deutlichen Unterschied der Marken in ihrer Gesamtheit komme ohnehin nur der Bestandteil "ProMIS" der angegriffenen Marke für eine verwechslungsbegründende Ähnlichkeit in Betracht. Dieser könne der Widerspruchsmarke aber nicht für sich allein gegenübergestellt werden, weil er den Gesamteindruck der jüngeren Marke nicht präge. Der Verkehr habe keinen Anlass, die vor dem Wort "ProMIS" in gleicher Größe und gleicher Schrift angeordneten Buchstaben "LP" als für die Kennzeichnung völlig unbeachtlich anzusehen und sich allein an dem Wortelement "ProMIS" zu orientieren. Der prägende Charakter könne dem Zeichenteil "LP" auch nicht aufgrund seiner Eigenschaft als Firmenabkürzung der Inhaberin der angegriffenen Marke abgesprochen werden, denn dies sei für den Verkehr nicht erkennbar. Die Buchstabenkombination "LP"

könne im EDV-Bereich in verschiedener Weise interpretiert werden (zB Ladeprogramm, Lehrprogramm, Linear Programming), so dass ein eindeutiges Verständnis als Firmenabkürzung nicht möglich sei. Die Kombination "LP ProMIS" sei aber von "PROMESS" deutlich zu unterscheiden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung des Antrags auf Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Löschung der angegriffenen Marke trägt sie vor, durch die Hinzufügung eines "R im Kreis" an den Markenbestandteil "ProMIS" bringe die Inhaberin der angegriffenen Marke selbst zum Ausdruck, dass sie hierin den prägenden Markenbestandteil sehe. Die angegriffene Marke präsentiere sich gewissermaßen als eine Art "Tablett", auf dem die Markeninhaberin unter ihrem Firmennamen L... & Partner (=LP) nicht nur "ProMIS"-Produkte und Dienstleistungen anbiete, sondern unter anderen Einzelkennzeichnungen auch weitere einschlägige Waren und Dienstleistungen. Dies zeige die nach demselben Schema aufgebaute Markenserie der Markeninhaberin, in der jeweils die Firmenabkürzung "LP" mit einer weiteren Kennzeichnung verbunden sei (zB LP ProUser, LP Profit, LP ProFile, LP ProWort, LP ProAct). In Anbetracht der Identität der durch die Marken erfassten Waren und Dienstleistungen sei die Verwechslungsgefahr von der Markenstelle daher zu Unrecht verneint worden. Es widerspreche der Rechtsordnung, wenn der Eigentumswert langjährig benutzter älterer Marken dadurch gemindert werde, dass sie in "garnierter Form" von Dritten mitbenutzt würden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke macht demgegenüber geltend, das „R im Kreis“ erstrecke sich auf die Gesamtbezeichnung "LP ProMIS". Außerdem verdeutliche ihre Markenserie umso mehr, dass eine Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken nicht bestehe, weil sich der Verkehr die gleiche Struktur dieser Serienbildung intensiv und nachhaltig einprägen werde. Damit trete der Bestandteil "LP" gerade nicht als kennzeichenrechtlich unbeachtlich hinter dem weiteren Markennamen "ProMIS" zurück. Zu berücksichtigen sei ferner, dass der Wortanfang "Pro" der Marken bei Softwareprodukten einen üblichen Hinweis auf eine über

eine Basisversion hinausgehende Konzeption für den gewerblichen Einsatz darstelle. Das eigentlich unterscheidende Merkmal liege daher in den weiteren Wortteilen "MIS/MESS". Diese wichen aber so deutlich voneinander ab, dass der hier angesprochene aufmerksamere Fachverkehr selbst bei einer Gegenüberstellung nur der Markennörter "ProMIS" und "PROMESS" nicht der Gefahr klanglicher oder schriftbildlicher Verwechslungen unterliegen könne.

II.

Die Beschwerde ist unbegründet. Die Markenstelle hat den Widerspruch zu Recht wegen mangelnder Verwechslungsgefahr der Marken zurückgewiesen (§ 43 Abs. 2 Satz 2 iVm § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Der Abstand der Marken ist auch unter Berücksichtigung der möglichen Identität der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen und der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausreichend, um ein ungestörtes Nebeneinanderbestehen im Geschäftsverkehr zu gewährleisten.

In ihrer Gesamtheit unterscheidet sich die angegriffene Wort-Bildmarke deutlich von der Widerspruchsmarke als reiner Wortmarke. Damit ist die Gefahr unmittelbarer Markenverwechslungen schon von Haus aus erheblich reduziert, weil der Verkehr die angegriffene Marke in der Regel so wahrnimmt, wie sie ihm auf den Waren selbst (Computerhardware und Anwendungssoftware) und den bei der Erbringung der Dienstleistungen (Erstellung von Computerprogrammen) verwendeten Geschäftspapieren, Prospekten, Werbeanzeigen usw. entgegentritt, ohne analysierende Betrachtungen über die einzelnen Bestandteile anzustellen (stRspr, vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 9 Rdn 174, 177).

Es ist aber auch nicht in einem noch erheblichen Umfang damit zu rechnen, dass der Verkehr in dem Wortbestandteil "ProMIS" das den Gesamteindruck der ange-

griffenen Marke prägende Element sieht und die Marke im schriftlichen oder mündlichen Geschäftsverkehr, etwa bei Auskünften, Empfehlungen oder Bestellvorgängen - auch im Internet - allein danach benennt. Dagegen spricht bereits, dass die Bezeichnung "ProMIS" mit der ihr in gleicher Größe und Schriftart vorangestellten Buchstabenfolge "LP" optisch eine Einheit bildet und dass die Kombination "LP ProMIS" auch leicht in Erinnerung bleibt und einfach wiederzugeben ist. Der Ansicht der Widersprechenden, der Verkehr müsse den Buchstaben keine weitere Beachtung bei, weil er erkenne, dass es sich um die Initialen des in der angegriffenen Marke vollständig wiedergegebenen Firmennamens der Markeninhaberin handele, vermag der Senat nicht zu folgen. Nach der Rechtsprechung tritt zwar ein als Unternehmenshinweis bekannter oder jedenfalls als solcher erkennbarer Bestandteil einer Kombinationsmarke vielfach in den Hintergrund, weil der Verkehr die eigentliche, der Individualisierung der einzelnen Ware oder Dienstleistung dienende Kennzeichnung in dem weiteren Bestandteil erblickt (BGH GRUR 1998, 1998, 942 – ALKA - SELTZER; 1999, 583, 585 – LORA DI RECOARO; 2001, 164, 166 – Wintergarten). Dasselbe gilt, wenn ein Markenelement – wie vorliegend die Buchstaben "LP" – den Stammbestandteil einer Zeichenserie bildet (BGH GRUR 1996, 977 – DRANO/ P3-drano; 1998, 927 – COMPO-SANA). Dieser Erfahrungssatz trifft indessen nicht uneingeschränkt zu. Vielmehr unterliegt nach ständiger Rechtsprechung jeder Einzelfall der Würdigung aller seiner besonderen Umstände, so dass z.B. die Art der Zeichenbildung oder die Verkehrs- und Bezeichnungsgewohnheiten der entsprechenden Branchen zu einem vom Erfahrungssatz abweichenden Ergebnis führen können (EuGH Rs. C 251/95, Sabèl/Puma, GRUR 1998, 387, 389 f; Rs. C-39/97, CANON/Metro Goldwyn Mayer, GRUR 1998, 922, 923; Rs C-342/97, Lloyd/Loints, GRURInt 1999, 734, 736; BGH GRUR 1996, 406 - JUWEL; 1996, 774 – falke-run/LE RUN; BGH GRUR 2002, 342 - ASTRA/ ESTRA-Puren; BGH GRUR 2002, 167, 169 – Bit/Bud).

Nach den Umständen des Falles kann für den Verkehr auch die Herstellerangabe eine wesentliche Rolle spielen. Für diese Beurteilung wesentliche Umstände sind insbesondere die Art der betreffenden Waren und Dienstleistungen und die Art der

angesprochenen Verkehrskreise. Bei kostspieligen technischen Produkten, wie Computerhardware, achtet der Verkehr in der Regel auch auf die Angabe des Herstellers, weil er wissen möchte, wer hinter dem Produkt und seiner Qualität steht und welchen Kundendienst er gegebenenfalls erwarten kann. Auch der bei dem Erwerb von Hard- und Softwarekomponenten nicht unwesentliche Gesichtspunkt der Kompatibilität bildet für den Verkehr Anlass, sich den Namen des Herstellers einzuprägen und ihn bei der Wiedergabe der Marke mitzubenenen, damit auch der Empfänger Kenntnis von der betrieblichen Herkunft der Waren erhält.

Es entspricht auf dem hier beanspruchten Waren- und Dienstleistungsgebiet einer üblichen Praxis, Marken in der Weise zu bilden, dass sie den Herstellernamen - gegebenenfalls abgekürzt – mit einer das Einsatz- und Anwendungsgebiet andeutenden weiteren Bezeichnung kombinieren. Eine Neigung zur generellen Verkürzung solcher Marken, die aus Unternehmens- und Produktkennzeichen zusammengesetzt sind, ist gerade im Bereich Computer-Hard- und Software nicht festzustellen. Es ist allgemein bekannt, dass die Hersteller in äußerst zahlreichen Fällen ihre Firmen- und Produktkennzeichnung in der Werbung in Verbindung miteinander verwenden und dass erstere dabei eine wesentliche Rolle spielt (vgl. zB im Bereich der Software die Produkte MS-DOS, MS-WINDOWS, MS Office etc; Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe Page Maker; Norton Utilities, Norton Anti Virus, Norton Commander; Ulead Photo Express, Ulead Video Studio, Ulead Cool 3D; im Bereich der Hardware HP Laserjet, HP Deskjet, HP PhotoSmart, AMD Athlon, Intel Celeron, Intel Pentium, Sony Vaio u.v.a.m.). Ebenso ist bekannt, dass in der Regel Geräte, Software und Zubehör eines Herstellers miteinander kompatibel sind, dass aber mit entsprechenden Produkten anderer Hersteller Kompatibilitätsprobleme bestehen können. Daraus folgt ein Interesse sowohl der Anbieter als auch des angesprochenen Publikums, auf dessen Vorstellung es maßgeblich ankommt, die Herstellerkennzeichnung gemeinsam mit der Produktkennzeichnung zu verwenden. Deshalb ist davon auszugehen, dass derartige Bestandteile vom Publikum miteinbezogen werden und den Gesamteindruck der Marke mitprägen.

Erst recht gilt dies für die von einem Unternehmen auf die individuellen Kundenbedürfnisse zugeschnittenen Dienstleistungen des Erstellens von Software. Die Zahl der Fälle, in denen der hier überwiegend angesprochene Fachverkehr sich nur an dem Bestandteil "ProMIS" orientiert und die angegriffene Marke hierauf verkürzt, dürfte daher kaum als noch beachtlich und folglich nicht mehr entscheidungserheblich anzusehen sein.

Im übrigen ist das Wort "ProMIS" auch für sich allein mit der Widerspruchsmarke keineswegs identisch, so dass entgegen der Ansicht der Widersprechenden von einer unrechtmäßigen Aneignung der langjährig benutzten älteren Marke "PROMESS" durch Übernahme in die jüngere Marke in "garnierter" Form nicht die Rede sein kann. Schriftbildlich können die beachtlichen Unterschiede in der zweiten Silbe der relativ kurzen Wörter ohnehin nicht übersehen werden, zumal "MESS" einen ohne weiteres erkennbaren Anklang an den Begriff "Messen" vermittelt. Eine Ähnlichkeit besteht daher allenfalls bei einer nicht ganz deutlichen Aussprache der Wörter "ProMIS/PROMESS". Es ist jedoch, wie bereits ausgeführt, nicht ernsthaft zu befürchten, dass die angegriffene Marke im mündlichen Geschäftsverkehr, insbesondere bei Bestellungen, tatsächlich in nennenswertem Umfang auf "ProMIS" reduziert und von den angesprochenen Fachleuten oder ihrem geschulten Personal dann auch noch so flüchtig ausgesprochen wird, dass es zu Herkunftsverwechslungen der Marken kommen kann.

Soweit die Widersprechende ferner rügt, die Inhaberin der jüngeren Marke verwende die Markenbestandteile "LP PROMIS" unberechtigt mit einem "R im Kreis" (vgl dazu BPatGE 33, 53), handelt es sich um eine die Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Marke nicht berührende Frage.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage war von einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens abzusehen (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. Schermer

Friehe-Wich

Dr. van Raden

Ko

Abb. 1

