



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 121/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 61 665

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. März 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Sredl und des Richters Engels

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. April 2002 aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke 398 61 665 angeordnet.

G r ü n d e

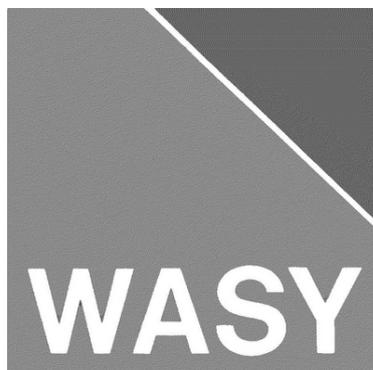
I.

Die Marke 398 61 665

WinWASI

ist am 5. März 1999 für „Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“ in das Markenregister eingetragen worden.

Hiergegen hat die Inhaberin der älteren Marke 2 014 445



die am 22. Mai 1992 für „Technische Beratung, gutachterliche Tätigkeit, Systemanalyse und Forschung für Umweltschutz und Wasserwirtschaft; Erstellung, Anpassung und Einrichtung von Computerprogrammen für umweltrelevante Informations- Planungs- und Entscheidungsprogramme; Serviceleistungen, nämlich Anwendung dieser Computerprogramme für Dritte und Einrichtung geografischer Informationssysteme; komplette Systemlösungen, nämlich Computer mit Computerprogrammen für umweltrelevante Informations-, Planungs- und Entscheidungsprozesse; auf Datenträger aufgezeichnete Computerprogramme; Programmdokumentationen und Benutzeranleitungen für erstellte Computerprogramme“ eingetragen worden ist, Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle hat mit Beschluß einer Beamtin des höheren Dienstes vom 3. April 2002 die Gefahr von Verwechslungen verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Zwar bestehe teilweise Identität der Dienstleistungen bei (noch) normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Nach dem maßgeblichen Gesamteindruck sei der erforderliche Markenabstand jedoch gewahrt. In klanglicher Hinsicht sei dies durch die zusätzliche Anfangssilbe der angegriffenen Marke gewährleistet. Ein isoliertes Gegenüberstellen nur des Bestandteils „-WASI“ sei auszuschließen, auch wenn es sich bei dem weiteren Bestandteil „Win“ um eine Abkürzung für das Betriebsprogramm „Window/Windows“ handle. Es bestehe auch keine assoziative VG. Hier fehle es an der Wesensgleichheit der Bestandteile „-Wasi“ und „WASY“. Zudem erinnere die angegriffene Marke nicht an die Widerspruchsmarke, da diese einen Bildbestandteil enthalte. „-WASI“ besitze in der jüngeren Marke auch nicht die Eigenständigkeit, dass dieser Wortteil sich beim Hören gleich aufdränge, abgesehen davon, dass es bereits fraglich sei, ob eine mittelbare Verwechslungsgefahr auch in klanglicher Hinsicht angenommen werden könne. Vielmehr wirke die angegriffene Marke als einheitliches Wort. Abgesehen davon könne „WASY“ in der älteren Marke nur eine geringe Kennzeichnungskraft beanspruchen, weil es sich um die Bezeichnung einer bestimmten Schriftart/Zeichensatz handle.

Hiergegen hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 30. April 2002 Beschwerde erhoben mit dem Antrag,

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

Maßgeblich sei der Gesamteindruck der Marken. Unverständlich sei, warum die Markenstelle von einer beschreibenden Angabe des Wortes WASY ausgehe, denn eine irgendwie geartete Beschreibung als Schrifttype/Zeichensatz für die geschützten Dienstleistungen bestehe erkennbar nicht. Daher komme diesem Wort normale Kennzeichnungskraft zu. Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen könnten identisch sein, was sich auch daraus ergebe, dass unter der Firma „B...“ eine Software unter dem Namen „WinWasi 3.0“ zur Berechnung der Kalzitsättigung von Mischwasser angeboten werde. Entgegen der Auffassung der Markenstelle unterschieden sich die Marken durch die Vorsilbe „Win-“, bzw den Bildbestandteil der Widerspruchsmarke nicht ausreichend voneinander, denn dem Wort WASY der Widerspruchsmarke komme prägende Wirkung zu, während die einfache grafische Darstellung eines Vierecks keine Unterscheidungskraft beanspruchen könne. Da in der angegriffenen Marke die Vorsilbe „Win-“, den Einsatz in Windows-Software beschreibe, wie sich auch aus dem Beispiel „WinWord“ ergebe, stünden sich infolge der zu erwartenden Abspaltung von „Win“ die Wörter „Wasi“ und „WASY“ verwechselbar gegenüber. Auch mittelbare klangliche Verwechslungen sei zu befürchten, weil der Verkehr die Widerspruchsmarke als Windows-Version der angegriffenen Marke sehen könnte, denn die Endungen böten weder in klanglicher noch in schriftbildlicher Hinsicht eine Unterscheidungshilfe.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat keine Anträge gestellt und sich auch zur Sache nicht geäußert.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat Erfolg, denn zwischen den Marken besteht nach Auffassung des Senats Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, so dass der angefochtene Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen ist.

Nachdem Benutzungsfragen nicht aufgeworfen worden sind, ist bei der Beurteilung der Waren- bzw Dienstleistungs-Ähnlichkeit von der Registerlage auszugehen. Danach können sich wegen der im Dienstleistungsverzeichnis der jüngeren Marke verwendeten Oberbegriffe die Kennzeichen auf identischen Dienstleistungsbereichen begegnen. Auch wenn es sich dabei um Dienstleistungen handeln kann, die mit Überlegung ausgewählt und in Anspruch genommen werden, können sie sich mangels anderer Anhaltspunkte nicht nur an Fachkreise, sondern auch an das breite Publikum richten, so dass in entscheidungserheblichem Umfang mit mündlichen Benennungen der Marken zu rechnen ist.

Die Widerspruchsmarke, die aus einem Wort und einer Grafik besteht, kann in ihrer Gesamtheit wohl eine normale Kennzeichnungskraft beanspruchen. Ob die Kennzeichnungskraft des Wortes „WASY“ stark eingeschränkt ist, wie die Markenstelle meint, erscheint zweifelhaft. Zwar verbirgt sich hinter diesem Bestandteil die Abkürzung für „Waldi's symbol font“ oder auch „wasy font“, die für einen bestimmten Symbol-Zeichensatz steht und in Datenverarbeitungsprogrammen enthalten ist, um bestimmte Sonderzeichen darzustellen. Die Bezeichnung „WASY“ stellt jedoch eine an sich originell gebildete Kombination dar, die sich aus dem Familiennamen des als Autor genannten Roland Waldi und den Anfangsbuchstaben des Begriffs „symbol“ zusammensetzt. Daß sich die Bezeichnung zu einer Sachangabe für fonts dieser Art entwickelt hat, kann der Senat weder den Internet-Ausdrucken der Markenstelle noch den eigenen Recherchen mit hinreichender Sicherheit entnehmen. Zumindest käme eine solche Angabe nicht für alle geschützten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in Betracht.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Umstände sind an den Markenabstand zur Vermeidung der Kollisionsgefahr durchaus mittlere Anforderungen zu stellen, die hier jedoch nicht erfüllt sind. Die angemeldete Marke ist dem kennzeichnenden Bestandteil der Widerspruchsmarke nach Auffassung des Senats so stark angenähert, daß eine hinreichend sichere Unterscheidung nicht gewährleistet und die Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu bejahen ist.

Hierbei geht auch der Senat von dem Grundsatz aus, daß zur Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf den Gesamteindruck der Marke in ihrer registrierten Form abzustellen ist, da sich ihr Schutzbereich nach dem Schutzgegenstand der gewählten Gesamtgestaltung bestimmt (vgl BGH MarkenR 2000, 134, 137 "ARD-1"), wobei selbst kennzeichnungsschwache oder schutzunfähige Elemente zur Prägung des Gesamteindrucks beitragen oder gar entscheidendes Gewicht erlangen können und dann nicht unberücksichtigt bleiben dürfen (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 9 Rdn 24, 348, 362 mit weiteren Nachweisen). Dieser Grundsatz schließt aber die Erkenntnis ein, daß auch einzelnen Zeichenbestandteilen unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft zukommen kann und dann bei einer Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtzeichen zu bejahen ist (ständige Rspr des BGH, vgl MarkenR 1999, 161, 162 - LORA DI RECOARO).

So hat der Verkehr hier zunächst keine Veranlassung, sich bei der Widerspruchsmarke maßgeblich an dem Bildelement zu orientieren, da dessen Darstellung trotz der Größe gegenüber dem kennzeichnenden Wortbestandteil der Widersprechenden, der zugleich Firmenbestandteil ist, in den Hintergrund tritt, denn nach der Erfahrung orientiert sich der Verkehr bei einer Wort-/Bildmarke eher am Wortbestandteil als einfachster Bezeichnungsform der angebotenen Ware bzw Dienstleistung (vgl BGH GRUR 1996, 198, 200 - Springende Raubkatze; GRUR 1999, 52, 53 - EKKO BLEIFREI). Jedenfalls bei der Prüfung der klanglichen Verwechslungsgefahr (anders als bei der visuellen Wahrnehmung) prägt hier das Wortele-

ment den Gesamteindruck der Kombination von Wort und Bild (vgl hierzu BGH MarkenR 1999, 57, 59, 60 - Lions - und BGH GRUR 1999, 733, 735 - LION DRIVER; BGH MarkenR 2000, 140, 144 ATTACHÉ / TISSERAND).

In klanglicher Hinsicht wird der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebliche Gesamteindruck der Marken dadurch entscheidend bestimmt, daß das Wort „WASY“ der Widerspruchsmarke in der angegriffenen Marke „WinWASI“ identisch oder zumindest hochgradig ähnlich enthalten ist, da sich beide Wortbestandteile nur durch die Endbuchstaben „I/Y“ unterscheiden. In diesem Zusammenhang geht der Senat davon aus, dass der Buchstabe „Y“ zumindest in Endungen überwiegend wie „I“ ausgesprochen wird, wie es zB auch in den Wörtern „Baby“ oder der Abkürzung des weiblichen Vornamens „Gaby“ üblich ist. Zu Recht weist die Widersprechende darauf hin, dass die Silbe „Win“ in der angegriffenen Marke auf die Eignung und den Einsatz der so bezeichneten Computerprogramme für das „Windows“- Betriebsprogramm hindeutet, so wie es einige weitere Bezeichnungen gibt, die in vergleichbarer Weise gebildet sind. So kennzeichnet der Begriff „Winword“ die Einsetzbarkeit des Wortbearbeitungsprogramms unter „Windows“-Betriebssoftware. Gleiches gilt für die in der Anlage der Widersprechenden in ihrem Schriftsatz vom 28. Juni 2002 aufgeführten Beispiele von „Win“-Software-Produkten wie „WinZip“, „WinDrivers“, „WinFax“ oder „WinFiles“ (vgl auch PAVIS PROMA, Kliems: BPatG 25 W (pat) 110/01 – AgroWIN; PAVIS PROMA, Knoll: 30 W(pat) 219/94 – WINSKETCH # wincash; PAVIS PROMA, Kliems: 27 W (pat) 183/00 PROCON-WIN = ProCom). Auf dieser Linie liegt auch die Zusammenstellung „WinApp“ (vgl Oliver Rosenbaum, Chat-Slang Lexikon der Internet-Sprache, 2. Aufl 1999, Carl Hanser Verlag München Wien), die als Abkürzung für „Windows Application“ ein Anwendungsprogramm für Windows umschreibt.

Der Verkehr wird daher in „Win“ lediglich das Einsatzgebiet der Computerprogramme erkennen, dem Wortteil „WASI“ aber den eigentlich kennzeichnenden Charakter der jüngeren Marke beimessen, was sich auch deshalb anbietet, als dieser in der Gesamtkombination durch die optische Trennung und seine in Groß-

buchstaben gehaltene Schreibweise herausgehoben ist. Zwar ist zweifelhaft, ob die zum Problem der prägenden Bestandteile von mehrgliedrigen oder kombinierten Markenwörtern ergangene Rechtsprechung (vgl. BGH GRUR 1996, 126 – BERGER LAHR / BERGER) auch auf Markenwörter zu beziehen ist, die aus einem Wort bestehen (vgl. dazu BGH GRUR 1999, 735 – MONOFLAM / POLYFLAM; BPatG GRUR 2002, 438 – WISCHMAX / Max; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9, Rdnr. 339 mwN). Der vorliegende Fall unterscheidet sich allerdings dadurch von den genannten Entscheidungen, dass in der angegriffenen Marke die unterschiedlichen Bestandteile „Win“ und „WASI“ durch die Schriftart voneinander abgesetzt sind, wenngleich sie in einem Wort geschrieben werden. Hierdurch tritt die beschreibende Bedeutung der Abkürzung „Win“ deutlicher hervor, so dass auch insoweit die Betonung auf dem Bestandteil „WASI“ liegt.

Unter diesen Umständen reicht die Abweichung der Markenwörter in den Endungen nicht aus, um Verwechslungen im Verkehr entgegen zu wirken, zumal sich der Unterschied in den Endbuchstaben „I/Y“ allenfalls in optisch-bildlicher Hinsicht, nicht aber bei mündlichen Beschreibungen oder Benennungen bemerkbar macht.

Letztlich kann allerdings dahinstehen, ob unter der Annahme, dass der Bestandteil „WASI“ die angegriffene Marke prägt, die Verwechslungsgefahr bereits in unmittelbarer Hinsicht zu bejahen ist. Zumindest unter dem Gesichtspunkt des Miteinander-in-Verbindung-Bringens gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG sind die Marken verwechselbar. Diese Art von Verwechslungen ist nicht nur auf den Gesichtspunkt von Marken-Serienbestandteilen beschränkt, sondern umfasst auch solche Fälle, in denen die als unterschiedlich erkannten Marken wegen Übereinstimmungen in Teilbereichen oder aus anderen Gründen auf die gleiche betriebliche Herkunft der Waren bzw. Dienstleistungen oder auf sonstige Verbindungen der Hersteller oder Anbieter schließen lassen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922 – Canon). Hierfür können auch abweichende Elemente Bedeutung erhalten, wenn sie zB wegen ihrer Kennzeichnungsschwäche die Aufmerksamkeit des Verkehrs auf den übereinstimmenden Bestandteil lenken und diesen als den eigentlich kennzeich-

nenden Teil erscheinen lassen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9, Rdnr 491 ff mwN; BPatG GRUR 2002, 438 – WISCHMAX / Max). Eine solche Konstellation liegt hier vor, denn der Anfangsbestandteil der angegriffenen Marke „win“ weist, wie schon oben dargelegt, auf das Einsatzgebiet der „WASI“-Produkte für „Windows“-Betriebssoftware hin. Die Annahme, dass unter der Bezeichnung „WinWASI“ vertriebene Erzeugnisse der Widersprechenden zuzuordnen seien, liegt daher nahe.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden war der angegriffene Beschluß daher aufzuheben und die Löschung der jüngeren Marke anzuordnen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß, § 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems

Engels

Sredl

Na