



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 94/06

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke DE 301 56 171.0

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. August 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker und der Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Mai 2006 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke DE 1 163 838 hinsichtlich der Waren

"Lasertoner (-Kartuschen) für Laserprinter; Tintenpatronen/Tinten für Ink-Jet-Drucker; Scanner; Digital-/Cameras; Mouse; CD-Taschen; Notebook-Taschen; Tastaturen; Farbbänder; Plotterstifte; Papier; Visitenkarten; Einladungs-/Grußkarten"

zurückgewiesen worden ist. Insoweit wird das Deutsche Patent- und Markenamt angewiesen, die jüngere Marke DE 301 56 171 zu löschen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde hinsichtlich der Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 15. November 2002 veröffentlichte Eintragung der Wort-/Bildmarke DE 301 56 171.0



für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 2: Lasertoner (-Kartuschen) für Laserprinter;

Klasse 9: Tintenpatronen/Tinten für Ink-Jet-Drucker; Scanner; Digital-/Cameras; Mouse; Mouse-Pads; CD-Taschen; Notebook-Taschen; Tastaturen; Farbbänder; Plotterstifte;

Klasse 16: Papier; Visitenkarten; Einladungs-/Grußkarten;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung

wurde Widerspruch erhoben aus der Wortmarke DE 1 163 838

PRINTUS

eingetragen für die Waren der Klassen 1, 9, 16, 18 und 20

Waren aus Papier (soweit in Klasse 16 enthalten), ausgenommen sind Hygienepapierartikel aus Krepp- und Tissue-Papier, Schreibwaren, Büroartikel, nämlich nichtelektrische und elektrische Bürogeräte (ausgenommen Möbel), nichtelektrische und elektrische Büromaschinen, nämlich Schreibmaschinen, Aktenvernichter, Fotokopiergeräte, Diktiergeräte, Telefone und Anrufbeantworter, Telefaxgeräte und Bindsysteme; Lehrmittel, nämlich bespielte Kassetten und Schallplatten; chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche und fotografische Zwecke, ausgenommen Verdickungsmittel für Textildruck und Appretur, sowie Hilfsmittel für die Textilindustrie, nämlich Textildrucköl, lichtempfindliche Papiere, Folien und Filme, Lichtpausleinen, Toner für Kopiergeräte; Tonbandkassetten und Videobandkassetten, Disketten, Registriermaschinen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte; Büromöbel; Aktenkoffer, Dokumentenmappen aus Leder und Kunststoff.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch mit Beschluss vom 15. Mai 2006 zurückgewiesen. Der Lösungsgrund der Verwechslungsgefahr liege nicht vor. Die Vergleichsmarken könnten sich teilweise zwar auf sehr ähnlichen Waren begegnen, nämlich auf "Lasertonern (-Kartuschen) für Laserprinter; Tintenpatronen/Tinten für Ink-Jet-Drucker; Papier". Im Übrigen komme lediglich eine mittlere Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit in Betracht. Kollisionsmindernd sei weiter zu berücksichtigen, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nur im unteren Bereich des Durchschnitts anzusiedeln sei, da sie den geläufigen englischen Ausdruck "print" enthalte. Für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft seien keine liquiden Angaben vorgelegt worden. Insgesamt halte die jüngere Marke den erforderlichen Abstand daher in jeder Hinsicht ein.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der Widerspruchsmarke vom 26. Juni 2006. Sie weist darauf hin, dass die Markenstelle zu Unrecht keine Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionsmarken gesehen habe. Auch die von der Markenstelle nur als mittelbar ähnlich beurteilten Waren stünden in einem engen Ähnlichkeitsverhältnis, da es sich bei den Waren der jüngeren Marke lediglich um moderne Formen der Waren handle, die das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der bereits 1990 eingetragenen Widerspruchsmarke ebenfalls umfasse. Eine enge Ähnlichkeit bestehe auch zur Dienstleistung "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" der jüngeren Marke, da der Verbraucher erwarte, dass ein auf Schreib- und Bürowaren spezialisiertes Unternehmen diese erbringe. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei erhöht, da in den Jahren 2001 - 2004 mit ihr ein Nettoumsatz von knapp ... Euro erzielt worden sei.

Die Marken selbst verfügten über den gemeinsamen, prägenden Bestandteil "print". Auch wenn man insoweit nicht von einer Prägung ausgehe, seien die Gemeinsamkeiten größer als die Unterschiede, da eine klangliche Übereinstimmung in fünf Buchstaben am stärker beachteten Wortanfang gegeben sei. Der Bildbestandteil der jüngeren Marke enthalte keinen eigenständigen Bedeutungsgehalt, der eine Verwechslungsgefahr ausschließen könne.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Marke
Nr. 301 56 171.0/16 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Rechtsanwalt der Beschwerdegegnerin hat mit Schriftsatz vom 3. August 2006 mitgeteilt, dass er das Mandat niedergelegt habe. Die Beschwerdegegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

II.

Die gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg. Soweit die Waren und Dienstleistungen identisch bzw. hochgradig ähnlich sind, besteht nach Auffassung des Senats bei den sich gegenüberstehenden Marken die Gefahr von Verwechslungen gem. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Löschung des jüngeren Zeichens ist deshalb vom Deutschen Patent- und Markenamt anzuordnen für die Waren

"Lasertoner (-Kartuschen) für Laserprinter; Tintenpatronen/Tinten für Ink-Jet-Drucker; Scanner; Digital/-Cameras; Mouse; CD-Taschen; Notebook-Taschen; Tastaturen; Farbbänder; Plotterstifte; Papier; Visitenkarten; Einladungs-/Grußkarten".

1. Verwechslungsgefahr besteht, wenn von der Identität oder Ähnlichkeit der Marken einerseits und von der Identität und Ähnlichkeit der durch diese Marken erfassten Waren bzw. Dienstleistungen andererseits auszugehen ist. Daneben sind alle Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, vor allem die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke (st. Rsp.; EuGH GRUR 2006, 413 ff. - Rn. 17 - ZIRH/SIR; GRUR 2006, 237 ff. - Rn. 18 - Picaro/Picasso; GRUR 1998, 387 - Rn. 23 - Sabèl/Puma; BGH MarkenR 2008, 325 - idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2007, 321 ff. - Rn. 18 - COHIBA; GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 12 - coccodrillo; GRUR 2006, 859 ff. - Rn. 16 - Malteserkreuz). Nach diesen Grundsätzen besteht für die vorgenannten Waren Verwechslungsgefahr.

2. Nach der Registerlage können sich die Vergleichsmarken auf identischen bzw. ähnlichen Waren begegnen. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs die Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Zu den maßgeblichen Kriterien gehören insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit liegt dann vor, wenn das Publikum aufgrund der Branchenübung im maßgeblichen Waren- und Dienstleistungssektor annimmt, dass die Waren oder Dienstleistungen aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (st. Rsp.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 23 - Canon; BGH GRUR 2006, 941 ff. - Rn. 13 - TOSCA BLU; WRP 2004, 357, 359 - GeDIOS; GRUR 1999, 731, 732 - Canon II; GRUR 1999, 586, 587 - White Lion).

2.1. In den Verzeichnissen beider Marken identisch enthalten sind die Waren "Papier" bzw. "Waren aus Papier". Zu den "Waren aus Papier" gehören dabei auch die weiteren Waren "Visitenkarten; Einladungs-/Grußkarten" der jüngeren Marke. Die Waren "CD-Taschen; Notebook-Taschen" sind den Waren der älteren Marke "Aktenkoffer, Dokumentenmappen aus Leder und Kunststoff" ähnlich, da es sich in der Sache jeweils um Behältnisse zur Aufbewahrung von Arbeitsmitteln und -materialien handelt.'

2.2. Die vom Verzeichnis der jüngeren Marke umfassten Waren "Lasertoner (-Kartuschen) für Laserprinter; Tintenpatronen/Tinten für Ink-Jet-Drucker; Farbbänder" sind den Waren "Toner für Kopiergeräte" eng ähnlich. Sie werden in den gleichen Verkaufsstätten vertrieben und dienen aus der Sicht der Verbraucher demselben Zweck, nämlich als Verbrauchsmaterialien zum Drucken oder Vervielfältigen auf Papier o. Ä. Zwischenzeitlich gibt es kaum noch Geräte, die ausschließlich über eine Kopierfunktion verfügen, sondern Mehrzweckgeräte, die scannen, faxen, drucken und zugleich kopieren. Der Nutzer solcher Geräte er-

kennt daher auch keinen hinreichenden Unterschied bei den Verbrauchsgütern, die regelmäßig zusammen angeboten und verkauft werden.

2.3. Dieselbe Erwägung gilt auch für die Waren "Scanner" der jüngeren und "Fotokopiergeräte" der älteren Marke, da diese zum einen in Multifunktionsgeräten kombiniert sind, zum anderen moderne Kopiergeräte die abzulichtenden Objekte automatisch scannen, bevor der Reproduziervorgang stattfindet. Da dem Verbraucher beide Waren als einheitliches Angebot entgegentreten, besteht insoweit enge Ähnlichkeit.

2.4. Die für die angegriffene Marke registrierten Waren "Digital/-Cameras" sind eng ähnlich mit den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren "Datenverarbeitungsgeräte", da sie in der Lage sind, Bilddaten selbständig zu konfigurieren, zu verarbeiten und zu speichern. Vollautomatische Kameras können fokussieren, die Helligkeit anhand der Umgebungsdaten ermitteln, die Objektentfernung messen und weitere Einstellungen selbsttätig ohne manuelle Hilfestellung durch den Nutzer vornehmen und verarbeiten.

2.5. Die Waren "Mouse; Tastaturen; Plotterstifte" sind Zubehörartikel zum Betrieb von "Datenverarbeitungsgeräten; elektrischen Bürogeräten" und werden als ergänzende Produkte immer mit diesen zusammen angeboten und vertrieben. Denn in die Beurteilung ist mit einzubeziehen, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (vgl. BGH GRUR 2006, 941 - TOSCA BLU). Beim Kauf eines Datenverarbeitungsgerätes, z. B. eines Computers wird der Verbraucher aufgrund der Branchenübung in diesem Warenaktor annehmen, dass die zum Betrieb ebenfalls erforderliche Mouse oder Tastatur, sofern sie mit derselben oder einer ähnlichen Marke gekennzeichnet ist wie der Computer, aus demselben oder einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammt.

2.6. Der Ware "Mousepads" lediglich entfernt ähnlich sind "Schreibwaren", da Mousepads per se nicht zum Schreiben, sondern lediglich als statische Unterlage für eine Maus dienen. Insofern haben sie eine entfernte Ähnlichkeit mit einer Schreibtischunterlage, die dem Schreiben ebenfalls nur passiv nützt.

2.7. Keine Ähnlichkeit besteht dagegen zwischen der Dienstleistung "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" und den Waren der älteren Marke. Der Verkehr nimmt nicht an, dass Schreibwaren und Büroartikel, selbst wenn es sich um elektrische oder elektronische Geräte handelt, vom selben Unternehmen produziert werden, wie Datenverarbeitungsprogramme für Computer erstellt werden. Sowohl der Verwendungszweck als auch der Nutzen sind für den Anwender völlig unterschiedlich. Datenverarbeitungsgeräte benötigen zwar Programme durch die sie funktionsgerecht bedienbar werden, die Geräte sind dabei allerdings der Hardware zuzurechnen, wohingegen die Dienstleistung "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" zum Segment der Softwareherstellung gehört.

3. Die Kennzeichnungskraft eines Zeichens ist stets produkt- bzw. dienstleistungsbezogen festzustellen, da sie je nach Ware oder Dienstleistung für die das Zeichen eingetragen ist, unterschiedlich sein kann (BGH GRUR 2004, 235, 237 - Davidoff II; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder).

Die Widerspruchsmarke verfügt über eine normale Kennzeichnungskraft, allerdings an der unteren Grenze (vgl. BPatG 24 W (pat) 47/01 - primus/PRINTUS). Im Markenwort ist der auch im Inland geläufige Begriff "print" enthalten, der steht für (a) "Abdruck, Fingerabdruck, Fußabdruck", aber auch für (b) "das Gedruckte, der Druck" (Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch. 3. Aufl. Mannheim 2005 [CD-ROM]). Der Verkehr ist daran gewöhnt, mit einer Vielzahl von Begriffen konfrontiert zu werden, die ihm beschreibende Sachangaben in lediglich einprägsamer Form mitteilen sollen. Auf Grund des beschreibenden Anklangs der Widerspruchsmarke ist von einer leicht unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke wird dadurch leicht redu-

ziert. Der bloße - bestrittene - Hinweis auf einen Nettoumsatz von ... Euro reicht dagegen zur Darlegung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft nicht aus, da es der Mitwirkungspflicht der Beschwerdeführerin entspricht, aussagekräftige Zahlen aus ihrem eigenen Unternehmen durch Unterlagen zu belegen und nicht nur pauschal zu behaupten. Es verbleibt daher bei einer leicht unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft, so dass zu den identischen und eng ähnlichen Waren ein deutlicher Abstand einzuhalten ist.

4. Die Markenähnlichkeit ist anhand des Gesamteindrucks nach Schriftbild, Klang und Sinngesamt zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 414 - Rn. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, 1044 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843 - Rn: 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in bildlicher Hinsicht ist außerdem davon auszugehen, dass bei einem Wort-/Bildzeichen neben dem Wortbestandteil auch die Bildbestandteile dessen Gesamteindruck mitprägen, sofern es sich nicht um eine nichts sagende Graphik handelt (BGH GRUR 2005, 419, 423 - Räucherkerze).

Die beiden Vergleichsmarken **PRINTY** und PRINTUS sind unmittelbar klanglich verwechselbar. Die ersten fünf Buchstaben sind identisch. In beiden Fällen handelt es sich um Phantasiebegriffe, die zwar einen beschreibenden Anklang an "print = Druck" aufweisen, aber in ihrer Gesamtheit keinen eigenen Aussagegehalt besitzen, aufgrund dessen der Verkehr ihnen unterschiedliche Bedeutungen zuweisen würde (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 - ZIRH/SIR). Wortenden werden vom durchschnittlich informierten und angemessen aufmerksamen Durchschnittsverbraucher dabei eher vernachlässigt, Wortanfänge dagegen stärker beachtet und zwar umso mehr, wenn die Gemeinsamkeiten der zu vergleichenden Marken größer sind als ihre Unterschiede (BGH GRUR 2002, 1067, 1070 - DKV/OKV; GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM). Hinzu kommt, dass es sich bei

den damit gekennzeichneten Waren um Güter handelt, die nicht in einem hochpreisigen Segment angesiedelt sind, sondern zu den Verbrauchswaren gehören. Der Verkehr, der die Marken in der Regel nicht nebeneinander sieht, wird sich daher möglicherweise an eine im deutschen Sprachgebrauch ungewöhnliche Endung erinnern, aber aufgrund des zeitlichen Abstands nicht daran, ob es sich um "-y" oder um "-us" gehandelt hat (BPatG 29 W (pat) 276/03 - proxemo/proximus). Nichts Anderes gilt unter Berücksichtigung des Bildbestandteils, über den die jüngere Marke verfügt. Es handelt sich um einen farbigen Klecks, der den i-Punkt ersetzt und der darüber hinaus nicht über eine sonstige aussagekräftige Bildwirkung verfügt.

Insgesamt besteht daher aufgrund der Ähnlichkeit der Marken und der festgestellten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu den identischen und ähnlichen Waren der Widerspruchsmarke ein zu geringer Abstand und damit die Gefahr von Verwechslungen.

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

CI